TRATADO DE DIREITO Privado

Pontes de Miranda

ATUALIZADO POR

Vilson Rodrigues Alves

Em conformidade com o Código Civil de 2002

BOOKSELLER

TRATADO

DE

DIREITO PRIVADO

PARTE ESPECIAL

TOMO XVII

Direito das Coisas: Propriedade mobiliaria (bens incorpóreos).

Propriedade industrial (sinais distintivos)

PARTE III

Sinais distintivos

CAPITULO I

GENERALIDADES

2.007. *Conceito de sinal distintivo. 1.* O que é sinal distintivo. 2.Sinais distintivos na antiguidade e a Idade Média. 3.Sinais distintivos facultativos e sinais distintivos obrigatórios 2.008. *Sinais distintivos e direitos.* 1. Direito autoral de personalidade e sinais distintivos. 2. Direito autor~l denominação . 3.Direito formativo gerador e sinal distinto. 4. Direito de propriedade SEÇÃO 1

Marcas, conceito, direitos - tutela jurídica

CAPITULO II

MARCAS DE INDUSTRIA E DE COMERCIO

 2.009. *Conceito e tutela jurídica* . 1. Conceito de marca de indústria e de comércio. 2. Tutela jurídica. 3, Novidade e veracidade„

§ 2.010. *Marcas de indústria e de comercio e direito.* 1. Direito autoral de personalidade. 2. Direito autoridade denominação 3.Direito formativo gerado? e marcas de indústria e de comércio. 4. Direito real sobre a marca de indústria e de comércio

2.011. *Legitimação para o registro.* 1. Concepção e uso. 2.Legitimados ativos

SEÇÃO II

Regulatabuidade e irregulatabilidade de marcas

1 2.012. *Marca. registradas.* 1. Elementos da marca e marca. 2. Aposição da mal 2.013. *Marca. irregistrável.* 1. O Decreto-lei n. 7.903, art. 95, e a análise das espécies enumeradas.

2.Envoltórios, invólucros e recipientes. 3. Marcas já usadas por outrem. 4.Marcas de produtos nacionais

§ 2.014. *Marcas coletivas.* 1. Conceito. 2. Transferência. 3 Marcas nacionais

§ 2.015. *Marca. estrangeiras.* 1. Marcas registradas no estrangeiro.2. Requisitos. 3. Pedido no estrangeiro SEÇÃO III

Pedido de registro e registre

§ 2.016. *Pedido do registro da marca de indústria e comércio.* 1. Natureza do pedido. 2. Pedido e exigências legais

§ 2.017. *Termo de depósito.* 1. Depósito e termo de depósito. 2. Publicação. 3. Prazo preclusivo de sessenta dias. 4. Oposição.5.Exame prévio. 6. Despacho favorável e despacho desfavorável. 7. Recursos

§ 2.018. *Eficácia* do *registro.* 1. Pedido, depósito e publicidade. 2.Atos ofensivos anteriores ao depósito. 3.

Inicio da eficácia.4.Extensão do direito real de propriedade industrial. 5. Posse da marca 2.019. *Certificado de registro das marcas de indústria e de comércio.* 1.Ato de depósito e termo de depósito; ato de registro e certidão de registro. 2. Inicio de eficácia da marca registrada e prioridade. 3. Uso da marca e registro

§ 2.020. *Duração e prorrogação do registro.* 1. Duração. 2. Prorrogação. 3. Oposições e recursos. 4.

Modificação dos elementos característicOs. 5. Processo

SEÇÃO IV

Alienação e transferências direitos

 2.021. *Alienação e transferência de marca. de indústria e de comércio.* 1. Titularidade do direito real sobre as marcas 2.Transferência dividente . 3. Anotação da transferência e da renúncia. 4. Transmissão em branco.

5. Ato interestatal de Londres (1934). 6. Transferência fiduciária e transferência sob condição ou a termo

§ 2.022. *Transferência do uso.* 1.. TransferênCia do uso ou licença. 2.Decreto n. 7.903, art. 147110

§ 2.033. *Anotações e cancelamentos.* i. Anotações e o que se anota. 2.Cancelamentos. 3. Recursos SEÇÃO V

Nulidades; extinção do direito real

§ 2.024. *Nulidades do registro.* 1. Invalidade do registro. 2. Convalescença. 3. Legitimação ativa para as ações de nulidade. 4. Competência e recursos. 5. Eficácia da sentença de nulidade. 6. Cumulação das ações de nulidade e de indenização

2.025. *Extinção do direito real.* 1. Registro e cessação de eficácia. 2.Renúncia. 3. Caducidade. 4. Eficácia das decisões. 5.Cessação do exercício da indústria ou do comércio, extinção da pessoa jurídica e falência. 6

Execução forçada e marca

CAPITULO III

TíTULOS DE ESTABELECIMENTO E INSÍGNIAS COMERCIAIS E PROFISSIONAIS

§ 2.026. *Conceito de titulo de estabelecimento e de insígnia.* 1. Sinais distintivos de estabelecimento. 2.

Precisão do texto legal quanto à dicotomia. 3. Pertinencialidade. 4.

Legitimação ativa

§ 2.027. *Direitos a respeito do titulo de estabelecimento ou da insígnia.* 1.Direito autoral de personalidade e de nominação. 2. Direito formativo gerador. 3. Direito real sobre o titulo do estabelecimento e sobre a insígnia. 4.

Bem incorpóreo e bem corpóreo do titulo de estabelecimento ou da insígnia. 5. Exclusividade espacialmente limitada

2.028. *Registrabilidade dos títulos de estabelecimento e das insígnias.* 1.Sinal distintivo e estabelecimento. 2.

Emprego do titulo de estabelecimento ou da insígnia

2.029. *Irregistrabilidade dos títulos de estabelecimento e das insígnias.* 1.Irregistrabilidade e suas conseqüências . 2. Decreto-lei n.7.903, art. 120

§ 2.030. *Pedido de registro e processo.* 1. Decreto-lei n. 7.903, art. 126.2.Remissão 2.031. *Transmissão e renúncia.* 1. Transmissão entre vivos e a causa de morte. 2. Renúncia

§ 2.032. *Licenciamento e direitos reais.* 1. Permissão de licenciamento. 2. Licenciamentos. 3. Direitos reais. 4.

Medida.constritivas cautelares e penhora

§ 2.033. *Nulidade.* 1. Causas de nulidade. 2. Prazo preclusivo. 155§ 2.034. *Extinção do direito sobre* o *titulo de estabelecimento ou sobre a insígnia.* 1. Expiração do prazo. 2. Remissão CAPITULO IV

EXPRESSÕES E SINAIS DE PROPAGANDA

 2.035. *Conceito.* 1. Definição. 2. Legitimação ativa. 3. Lugar do emprego. 4. Marcas de indústria e de comércio empregadas como sinal de propaganda 157

§ 2.036. *Registrabilidade.* 1. Expressões e sinais de propaganda registáveis. 2. Remissão

§ 2.037. *Irregistrabilidade da expressão ou sinal de propaganda.* 1. O texto legal. 2. Espécies de expressões e sinais irregistráveis. 3.Nulidade

§ 2.038. *Registro das expressões e sinais de propaganda.* 1.. Pedido. 2.Processo e recursos

§ 2.039. *Transferência e renúncia da propriedade da expressão ou sinal de propaganda.* 1. Entre vivos e a causa de morte. 2.Remissão

§ 2.040. *Duração da exclusividade oriunda do registro.* 1. Duração. 2. Expressão ou sinal de propaganda, pertença do estabelecimento

§ 2.041. *Licenciamento.* 1. Licenciabilidade. 2. Licença simples e licença exclusiva

§ 2.042. *Extinção do direito sobre expressão ou sinal de propaganda.* 1.Prazo e indefinida prorrogabilidade. 2.

Renúncia.3. Caducidade

2.043. *Conceito* 1. Recompensa industrial. 2. Decreto-lei n.7.903.art. 158169

§ 2.044.

§ 2.045.

§ 2.046.

§ 2.047.

§ 2.048.

§ 2.049. *§* 2.050.

Direitos oriundos das recompensas. 1. Antes do registro. 2.Depois do registro. 3. Comunhão e medalhas dênticas - *Registrabilidade.* 1. Recompensas industriais registáveis .2.Análise do art. 159 do Decreto-lei n.

7.903172

Pedido e processo do registro. 1. Pedido. 2. Processo. 3. Registro e certidão *Emprego das recompensas industriais.* 1. Produtos, mercadorias, obras, serviços. 2. Eficácia do registro *Transmissão, renuncia e licenciamento* 1. Decreto-lei n. 7.903, art. 167. 2. Interpretação. 3. Eficácia. 4.

Licenciamento *Nulidade dó registro.* 1. Irregistrabilidade e pressupostos. 2.Duração da ação de nulidade *Extinção do direito sobre a recompensa industrial.* 1. Duração do registro. 2. Causas de extinção

§ 2.051. *Regras jurídicas comuns a pedidos de patentes e de registro e ao processo.* 1. Pedidos de patentes. 2.

Pedidos de registro

§ 2.052. *Prazos e publicação dos despachos.* 1. Patenteação e registromento. 2. Prazos. 3. Eficácia dos despachos e decisões. 4.Exigência e pagamento de taxa. 5. Selo e taxa fiscal.6.Notificação

2.053. *Oposições e recursos.* 1. Oponibilidade. 2. Recursos. 3. Expressões de respeitosas

§ 2.054 *Reconsideração de despachos.* 1. Reconsideração. 2 Em grau de recurso

§ 2.055. *Arquivamento e restauração dos processos(desarquivamento).* 1.Exigências legais ou regulamentares e pagamento de taxas. 2. Pedido de arquivamento. 3. Recursos. 4. Sinais distintivos e certificado de registro.

5. Despacho de deferimento de registro

§ 2.056. *Anuidade e restauração das patentes.* 1. Patentes. 2. Recursos

§ 2.057. *Certidões e cópias fotostáticas* . 1. Registro e publicidade.2.Fé pública

§ 2.058. *Classificação das criações industriais e dos sinais distintivos.* 1.Fins da classificação 2. Criações industriais. 3. Sinais distintivos

§ 2.059. *Inscrição de procurações.* 1. Poderes de representação.2.Domiciliados no estrangeiro e outorga de poderes

§ 2.060. *Delegação de poderes.* 1. Constituição de 1946. art. 36,.§2.0.2. Regulamentação

§ 2.061. *Taxas, anuidades e selos.* 1. Direito privado. 2. Tabela
CAPITULO VI

INDICAÇÕES DE PROVENIÊNCIA

§ 2.062. *Conceito e natureza.* 1. Produção e fabricação. 2. Natureza e caracteres jurídicos da indicação de proveniência. 3. Elemento de fixação

§ 2.063. *Titularidade.* 1. Comunidade de produtores e fabricantes e titularidade do direito à indicação de proveniência. 2. Cessação da titularidade

Ações concernentes ao direito autoral de personalidade. 1. Direito de personalidade. 2. Ações proponíveis 2064 *Ações concernentes ao direito autoral de nominação.* 1. Espécies em que há direito autoral de nominação. 2. Espécies em que não há direito autoral de nominação

 2.064. *Indicação de proveniência e direito penal.* 1. Decreto-lei n. 7.903, art. 178, IV. 2. Convenção internacional de Paris (1883)

§ 2.065. *Falsa indicação de proveniência* . 1. Pressupostos da falsidade. 2. Pretensão e ação

§ 2.066. *Regras de sobre-direito quanto à propriedade industrial.* 1. Direito intertemporal. 2. Direito internacional privado e importação de eficácia. 3. Igualdade de tratamento. 4. Incidência do Decreto-lei n. 7.

PARTE IV

Pretensões e ações

CAPITULO 1

PRETENSÕES E AÇÕES RELATIVAS ÁS CRIAÇÕES INDUSTRIAIS E AOS SINAIS DISTINTIVOS, FORA DO DIREITO INDUSTRIAL

§ 2.067.

2.068.

CAPITULO V

ATOS PROCESSUAIS E PROCEDIMENTO COMUNS ÀS PATENTES E AOS REGISTROS

CAPITULO II

AÇÕES ORIUNDAS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

2.069. *Ação declaratória e ação negatória.* 1. Ação declaratória e patente. 2. Ação declaratória e registro. 3.

Indicação de proveniência e ação declaratória. 4. Ação negatória ....

§ 2.070. *Ação de restituição.* 1. Ação de restituição e patentes de criações industriais. 2. Ação de restituição e sinais distintivos. 3. Ação de restituição e indicação de proveniência

§ 2.071. *Ação de reivindicação* . 1. Ação de reivindicação e criações industriais. 2. Ação de reivindicação e sinais distintivos. 3. Ação de reivindicação e indicação de proveniência ....

§ 2.072. *Ação de indenização.* 1. Ação de indenização e criações industriais. 2. Ação de indenização e sinais distintivos. 3. Ação de indenização e indicação de proveniência

§ 2.073. *Ação de abstenção e preceito cominatório.* 1. Ação de abstenção ou de preceito cominatório e patente de invenção. 2. Ação de abstenção ou de preceito cominatório e sinais distintivos.

3.Ação de abstenção ou de preceito cominatório e indicações de proveniência

§ 2.074. *Ações possessórias.* 1. Ações possessórias e criações industriais. 2. Ações possessórias e sinais distintivos. 3. Ações possessórias e indicações de proveniência

§ 2.075. *Ações específicas.* 1. Criações industriais patenteadas e sinais distintivos registradas. 2. Indicações de proveniência ...

§ 2.076. *Medidas cautelares.* 1. Criações industriais e sinais distintivos. 2. Indicações de proveniência

§ 2.077. *Eficácia sentencial.* 1. Coisa julgada. 2. Força da sentença

§ 2.078. *Ações penais.* 1. Sanção penal. 2. Três conceitos ...

 2.079. *Violação dos direitos oriundos de patentes de invenção.* 1. Decreto-lei n. 7.903, art. 169. 2. Conteúdo do art. 169 do Decreto-lei n. 7.903. 3. Existência e validade da patente. 4.Eficácia da patente. 5. Ofensa ao direito de propriedade. 6.Dano. 7. Extensão da ofensa. 8. Objeto da ofensa. 9. Dolo. 10.Tentativa

§ 2.080. *Fabricação contrária a direito.* 1. Patente de produto. 2. Fato da fabricação

§ 2.081. *Uso de meio ou processo patenteado.* 1. Meio e processo.

2.Novas aplicações de meios conhecidos e combinações

§ 2.082. *importação, venda, exposição á venda, ocultação e receptação* 1.Importação. 2. Venda. 3. Exposição à venda. 4. Ocultação e receptação. 5. Dolo

§ 2.083. *Modelo de utilidade.* 1. Remissão às regras jurídicas sobre invenção. 2. Crime contra *o* direito oriundo da patente. 3. Fabricação. 4. Importação, venda, exposição à venda, ocultação e receptação

§ 2.084. *Desenhos e modelos industriais.* 1. Regras jurídicas penaiS. 2.Reprodução. 3. Exploração. 4.

Importação, venda, exposição à venda, ocultação e receptação

§ 2.085. *Majoração das penas.* 1. Texto legal. 2. Crime continuado e cumulação de penas

§ 2.086. *Usurpação da qualidade de patente.* 1. Texto legal. 2. Titular da patente e usurpação. 3. Publicidade.

4. Decreto-lei n.7.903, art. 174239

§ 2.087. *Crimes contra marcas de indústria e de comércio.* 1. Propriedade industrial de sinais distintivos. 2.

Marcas de indústrias de comércio; .ofensas ao direito de propriedade. 3. Reprodução e imitação. 4. Uso da marca infracional. 5. Uso criminoso de marca legitima. 6. Venda, exposição à venda e simples depósito. 7.

Registro da marca. 8. Dano. 9. Dolo.10 Crime continuado, cumulação

de crimes e reincidência.11

Circunstâncias agravantes. 12. Tentativa 241

§ 2.088. *Crimes cometidos contra nome comercial, título de estabelecimento e insígnia.* 1. Nome comercial. 2.

Crimes contra os direitos patrimoniais decorrentes do nome comercial. 3. Usurpação de nome comercial, no plano econômico (patrimonial).4.Venda, exposição à venda e depósito. 5. Ação de modificação de nome comercial. 6. Título de estabelecimento e insígnia

§ 2.089. *Crimes contra expressão ou. sinal de propaganda.* 1. Texto legal. 2. Início do direito real. 3. Crimes do art. 177 do Decreto-lei n. 7.903

§ 2.090. *Crimes cometidos por meio de sinais distintivos.* 1. Conceito do crimes dos arts. 179 e 180 do Decreto-lei n. 7 .903. 2. Indicação falsa de proveniência. 3. Nome comercial

§ 2.091. *Recompenses industriais.* 1. Registro e eficácia. 2. Crimes

§ 2.092. *Indicações de proveniência.* 1. Indicação de proveniência.2.Crimes 3.Origem da expressão

"concorrência desleal". 4. Atitude do sistema jurídico brasileiro

PARTE V

Concorrência ilícita e concorrência desleal

CAPITULO 1

§ 2.094. *Objeto da proteção.* 1. Elemento moral e técnica legislativa. 2.Direito de personalidade e concorrência desleal. 3. Clientela e concorrência desleal. 4. Fundo de empresa e concorrência desleal. 5. "Relationship" e concorrência desleal. 6. Direito real sobre bens incorpóreos e concorrência desleal

§ 2.095. *Classificação dos atos ilícitos de concorrência.* 1. Exame dos atos

de concorrência desleal. 2. Leis antitrustes. 3. Espécies de concorrência ilícita. 4. Definição de ato de concorrência desleal

§ 2 .096. *"De iure condendo" e "de iure condito".* 1. Técnica legislativa. 3. Propriedade intelectual, propriedade industrial e concorrência desleal

§ 2.097. *Fundamento da repressão da concorrência desleal.* 1. Soluções apresentadas. 2. Interesse geral. 3.

Representação . . .

CAPITULO II

CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

§ 2.098.Concorrência *desleal.* 1. Textos do Decreto-lei n. 7.903, de 27 de agosto de 1945. 2. Suporte fático do crime do art. 178, inciso 1, do Decreto-lei n. 7. 1963. 3. Suporte fático do crime do art. 178, inciso II. 4.

Suporte fático do crime do art. 1~ 8, inciso III. 5. Suporte fático do art. 178, inciso 1V. 6. Suporte fático do art. 1,5, inciso V. 7. Suporte fático do art. 178, VI. 8.Suporte fático do art. 178, VII. 9. Suporte táctico do art.

i~8, inciso VIII. 10. Suporte fático do art. 178, inciso IX. 11. Suporte fático do art. 178, inciso X. 12. Suporte fático do art. 178, inciso XI. 13. Suporte fático do art. 178, inciso XII. 14. Ação penal e processo

§ 2.099. *Suporte láctico do art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei n.* 7. 1 *967~*. 1. Dizeres da regra jurídica.

2. Tendência dos atos

CAPITULO III

AÇÕES CONTRA A CONCORRÊNCIA DESLEAL

§ 2.100. *Ações contra a concorrência desleal.* 1. Direito penal e direito privado. 2. Ações de abstenção, de preceito cominatório e de condenação. 3. Ação declaratória e ação de condenação.

4.Ação de indenização (dolo e culpa). 5. Exceção de mãos-sujas. 6. Legitimação ativa. 7. Nome comercial e concorrência desleal. 8. Ação contra concorrência desleal, em se tratando de criações industriais e de sinais distintivos. 9. Indicações de proveniência e concorrência desleal

CAPITULO IV

CONCORRÊNCIA NEGOCIALMENTE PROIBIDA

§ 2.101. § 2.102.

ECONOMIA LIVRE E CONCORRÊNCIA DESLEAL

§ 2 .093 *Conceitos de concorrência desleal e de concorrência ilícita. Y.*. Os dois conceitos. 2. A expressão

"concorrência desleal". *Proibição negocíal de concorrência.* 1. Premissas. 2. Atos a dupla ilicitude *Concorrência anticontratual e cláusulas de não-concorrer.* 1.Cláusulas de não-concorrer. 2. Ação por inadimplemento de obrigação de não concorrer

§ 2.103. *Espécies delicadas e sutis de concorrência desleal.* 1. Extensão do campo da concorrência e concorrência desleal. 2. Atos de detrimento. 3. Indicações profissionais no pretérito. 4. Substituição de produtos e mercadorias. 5. Atos de incursão na vida interna das empresas. 6. Supressão da publicidade do concorrente. *7.* Alterações desleais na distribuição. 5. Publicidade mentirosa a respeito do próprio agente. 9.

Cláusula de não-comprar ou de não-vender produtos ou mercadorias de algum concorrente. 10. Vendas abaixo do preço mínimo. 11.Vendas acima de preço máximo. 12. Corrupção de órgãos e de representantes
CAPITULO V

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE CONCORRÊNCIA DESLEAL

§ 2.104. *Declaração contrária à afirmação falsa ou à informação falsa.*

1.Atos de concorrência leal, consistentes em publicação de afirmação falsa ou de prestação ou divulgação de informação falsa. 2. Ato ilícito absoluto do respondente. 3. Ação de declaração contrária

§ 2.105. *Considerações finais sobre a natureza das ações contra a concorrência desleal.* 1. Natureza das ações. 2. Carga de eficácia sentencial na ação contra a concorrência desleal. 3. Medidas decretáveis

§ 2.106. *Direito interestatal.* 1. De 1883 a 1934. 2 Conteúdo do art. 10 "bis" da Convenção interestatal PARTE VI

2.117.

2.118.

Destino doa produtos do crime. 1. Código Penal, art. 74. 2. Destino do produto da infração e dos instrumentos 363 *Eficácia dos despachos e decisões e prazos.* 1. Publicação. 2. Prazos. 3. Conselho de Recursos da Propriedade Industrial. 4. Desentranhamento e restituição

Reconsideração de despachos. 1. Reexame de ofício 2 Reconsideração após interposição de recurso.

Desarquivamento e restauração. 1. Criações industriais e arquivamento dos processos. 2. Sinais distintivos e restauração processual. 3. Criações industriais e restauração processual CAPITULO II

EFICÁCIA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS

2.119. *Certidões e cópias fotostáticas.* 1. Certidões. 2. Cópias fototáticas
2.120. *Classificações.* 1. Criações industriais. 2. Sinais distintivos. 3.Pagamento de taxas, anuidades e contribuições ...

2.121. *Advogados e agentes de propriedade industrial.* 1. Inscrição de outorga de poderes. 2. Representado, domiciliado no estrangeiro

2.122. *Delegação interna de poderes.* 1. Direito do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e delegação de poder. 2.Regulamentação

CAPITULO III

REGRAS DE SOBRE DIREITO

Regras jurídicas processual

CAPITULO 1

AÇÃO PENAL E MEDIDAS PRELIMINARES

§ 2.107. *Ação penal.* 1. Importância da matéria penalística 2. Sistemática e infrações penais das patentes e sinais distintivos

§ 2.108. *Legitimação ativa.* 1. Generalidades. 2. Patentes 3. Sinais distintivos. 4. Concorrência desleal

§ 2.109. *Prescrição.* 1. Crimes do art. 169 do Decreto-lei n. 7.903. 2.Crimes do art. 170 do Decreto-lei n.

7.903. 3. Crimes do artigo 171 do Decreto-lei n. 7. 90~. 4. Crimes dos artigos 172-174 do Decreto-lei n.

7.903. 5. Crimes do art. 175 do Decreto-lei n. 7.903352

§ 2.110. *Legitimação passiva.* 1. Generalidades. 2. Patentes e sinais distintivos

§ 2.111. *Competência.* 1. Regras jurídicas gerais. 2. Crimes de ação privada. 3. Direito processual internacional

§ 2.112. *Queixa e denúncia.* 1. Representação para o processo. 2. Pretensão à tutela jurídica penal e pretensão à punição . 3. Vestígios. 4. Preclusão. 5. Aditamento. 6. Denúncia ....

§ 2. 113. *Defesa.* 1. Patentes e sinais distintivos. 2. Alegação de nulidade

§ 2.114. *Medidas preliminares.* 1. Exame pericial necessário 2. Outras diligências preliminares. 3.

Responsabilidade do requerente„

1 2.123. *Direito intertemporal.* 1. Legislação anterior. 2 Incidênciado Decreto-lei a. 7.90337312.124. *Direito interno, intereatatal e direito internacional privado.* 1. Sinais distintivos. 2. Principio de isonomia,no

campo interestatal

PARTE VII

Conclusões sistemáticas dos Tornos XVI e XVII

CAPITULO. 1

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE BENS INCORPÓREOS

O 2.125. *Direito real sobre bem incorpóreo.* 1. “Res corporalis”, “resincorporalis”. 2. Bem incorpóreo intelectual e bem incorpóreo industrial

2.126. *Natureza do direito real sobre bens incorpóreos.* 1. Propriedade intelectual. 2. Natureza dos atos de patenteação e de registro. 8. Direito formativo gerador

2.127. *Problema do bem incorpóreo dependente.* 1. Novidade ou melhoramento. 2. Usabilidade e incorporeidade

2.128. *Natureza do ato da autoridade administrativa.* 1. Força da decisão da autoridade administrativa. 2.

Análise do elemento

CAPITULO II

DIREITOS REAIS SOBRE BENS INCORPÓREOS

§ 2.129. *Conteúdo e eficácia do ato administrativo de patenteação e de registro.* 1. Prestação jurisdicional. 2.

Propriedade industrial independente de ato estatal constitutivo. 3. Problema da eficácia da patente ou do registro

§ 2.130. *Bem incorpóreo e sua composição.* 1. Elementos do bem incorpóreo. 2. “Res nuílius” e “res communis omnium” ...

CAPITULO III

EXAME DA TÉCNICA LEGISLATIVA. NO TOCANTE À PROPRIEDADE INTELECTUAL E À

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

§ 2.131. *Propriedade intelectual.* 1. Literatura, arte e ciência. 2. Objéto idêntico da propriedade intelectual e propriedade industrial

§ 2.132. *Criações industriais.* 1. Invenção . 2. Modelos de utilidade. 3.Desenhos e modelos industriais. 4.

Variedades de animais e de plantas

§ 2.133. *distintos.* 1. Traços comuns. 2. Marcas de indústria e comércio. 3. Títulos de estabelecimento e insígnias. 4. Expressões e sinais de propaganda. 5. Recompensas industriais. 6.Indicações de providencia

§ 2.134. *Propriedade industrial e empresa* . 1. Propriedade intelectual, propriedade industrial e empresa . 2.

Relação entre o objeto da propriedade industrial e os elementos patrimoniais da empresa . 3. Momento da reinstalação

CAPITULO IV

NÚMERO CLAUSO DOS DIREITOS REAIS SOBRE BENS INCORPÓREOS

§ 2.135. *Concepção dos direitos reais* como *direitos de senhoria e como direitos limitados.* 1. Direitos dominicais e direitos reais limitados. 2. Bens incorpóreos e direito do propriedade.415§ 2.136. *Número clauso.*

1. Direitos reais e bens incorpóreos. 2.Direitos reais limitados sobre bens incorpóreos CAPITULO V

CONCORRÊNCIA DESLEAL E TÉCNICA LEGISLATIVA

§ 2.137. *O problema técnico.* 1. Surgimento do problema. 2.Soluções ocorridas no século passado. 3. Soluções da primeira metade do século XX

§ 2.138. *Perspectivas legislativas.* 1. O elemento "deslealdade".2 Sugestão *de iure condendo* **Direito das Coisas: Propriedade mobiliaria (bens incorpóreos).**

Propriedade industrial (sinais distintivos

GENERALIDADES

§ 2.007. Conceito de sinal distintivo

1.O QUE É SINAL DISTINTIVO. Sinal distintivo é, aqui, apenas o sinal distintivo de bem industrial ou comercial, do estabelecimento, ou do produto ou mercadoria. Tem-se, pois, de raciocinar, atento cada um à elipse: sinal distintivo, isto é, de estabelecimento ou produto ou mercadoria. O nome da pessoa aia ou jurídica a que pertence o fundo de empresa é nome de pessoa, e não nome de coisa, e não entra na classe dos sinais distintivos, se não no que, designando a pessoa física ou jurídica, confere ao estabelecimento ou produto ou mercadoria valor a mais ou desprestígio. Ésse *plus,* aliás eventual, é que pode ser tratado como bem incorpóreo.

Os sinais distintivos ou individualizam o estabelecimento mesmo (título de estabelecimento ou insígnia, Decreto-lei n.7.903, arts. 114-120), ou os produtos (marcas de indústria e de comércio, arts.. 88-99), ou classificam a esses, pela proveniência (indicações a de proveniência, arts. 100-103), ou apenas servem à propaganda (arts.. 121-125). O nome comercial é nome de pessoa, e não sinal distintivo de coisas ou mercadorias.

2.SINAIS DISTINTIVOS NA ANTIGUIDADE E NÃO IDADE Mina. Muito se discute se o uso dos sinais distintivas precedera ou sucedera, no direito, à atribuição da autoria das criações literárias e artísticas. E" de crer-se que os sinais distintivos apenas indicassem a titularidade dos bens corpóreos (vasos, esculturas pinturas), como, hoje, as marcas do gado *(Ub< nomen meum invenio, meun eat).* No mundo do direito grego, romano ou chinês, não se encontra prova de que tais sinais

senissem a *direito* de autor ou a direito de inventor (cp. J. KOHLER, *Warenzeichenrech‟t, 4* s.).

Na Idade Média, os artesios e demais criadores punham os seus sinais. HÁRTOLO DE SAXOFERRATO e BALDO DEGLI UBALDI, aquele no *Tractatus de Insigniis* a *Ármis,* § 12, e êsse no *Tractatus de duobus fra ±tribus (Opera omitia,* Pan XI, 12), atestam que o ato-fato jurídico existia (~ o ato de assinalar entrava no mundo juridico), estabelecendo a prioridade ("qul primo coepit habere illud signum, ilie debet esse in perpetua possessione", "melior est condielo oceupantis")

Com as corporações e os corpos de ofícios, tomou maior impulso o uso dos sinais distintivos, havendo, às vêzes, ao lado ou abaixo da marca coletiva, a marca individual, que E. LEVAS-sEmi *(Histoire des Classes ouvriêres en France,* II, 35S) reputava obrigatória. Havia, portanto, o *signum collegii* e o *signum privatum,* usados juntamente: "signum coilegil signo privati distinctum est, sed coniungitur", em quaseconúbia entre o mestre e o novo estado assumido.

O que BALDO DEGLI UBALDI e outros ensinavam propagou-se pela Europa, fundamentando a pretensio contra a usurpação (e. g., B DE CHASSENEUZ, *Catdogus glorias muridi,* 14). Já no século XVI se fala de

"eontrefaçon", mas os textos franceses são textos para determinada indústria ou fabricação, sem qualquer generalidade (cp. E. POU!LLET, *TraiU des Marques de fabrique,* 9), situação que não se modificou muito, até a segunda metade do século XIX.

Todo rigor havemos de ter na caracterização dos sinais distintivos, para que no desespero de investigação de qualidades, que deturpam as indicações de proveniência que tenhamos de cair no contrOle estatal em que desde 1985 resvalou a França, a ponto de criar o "Institut National des Appellations d‟origine", preparador incessante de decretos e de demandas judiciárias (cf. J. CAnis, *L‟Wuvre dii Comité natio* tini *eles Áppettations d‟origine,* 1 a.; F. COULET, *Le Comité natiortal des Ãppeltations d‟origine,* 64), aliás.., somente para vinhos e aguardentes.

8. SINAIS DISTINTIVOS FACULTATIVOS E SINAIS DISTINTIVOS OBRIGATÓRIOS. De regra, o sinal distintivo é facultativo. Tem-se entendido que a facultatividade da marca de Indústria II 2.007 E 2.008. SINAIS DISTINTIVOS e de comércio atende à necessidade de se saber que foi o produtor ou comerciante que ligou a marca ao

produto, para afirmação 80 público do valor dele. De jeito que o bom êxito ou mau êxito recairia sobre a próprio produtor ou comerciante. Os consumidores confiam nas marcas até que se lhes esvai o prestígio. Outros juristas e economistas sustentam que a marca de indústria e de comércio deveria ser obrigatória. Mas, para isso, se precisaria de volver ao corporativismo, ou de se ensaiar estatalismo quase onipresente.

No direito brasileiro, o Decreto-lei tu 7.903, art. 88, pôs a regra geral da facultatividade; logo após, no parágrafo único, a da permissão legal da marca obrigatória de indústria ou de comércio. “Será garantido”, diz o art. 88, “o uso exclusivo de marca de indústria ou de comércio ao industrial ou comerciante que obtiver o registro de acordo com o presente Código”. No parágrafo único, estabeleceu-se: “O Governo poderá, excepcionalmente, e par motivo de ordem pública, tornar obrigatório o registro de marca em relação a produtos determinados”.

§ 2.008. Sinais distintivos e direitos

1. DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE E SINAIS D!STINTIVOS. Para que se passa falar de direito de personalidade a propósito de sinais distintivos, 4 preciso que se tenha, na sinal distintivo, obra literária, artística ou científica: o direito há de ser direita autora) de personalidade. Tal direito preexiste a qualquer requerimento de registro e ao registro. Não há pensar-se em direita de personalidade tratando-se de indicações de proveniência.

2. DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. O autor de sinal distintivo tem o direito autoral de nominação se a sinal distinuva se pode considerar bem incorpóreo intelectual. Então, os princípios são os que se expressaram a respeita da obra literária, artística ou científica e das criações industriais.

3.DIREITO FORMATIVO GERADOR E SINAL DISTINTIVO. A aposição de sinal distintivo não é exercício de direito se não tem por fito o registro. Se tem por fito o registro, a aposição dele é ato-fato jurídico, que supõe já ter nascido direito formativo gerador ao registro. Tal direito formativo gerador existe ainda que haja obrigatoriedade da marcação ou assinalamento (sinais distintivos obrigatórios). A obrigatoriedade nada altera à estrutura e à natureza da aposição de sinais distintivos. Teriam razão os que só vêem no sinal distintivo facultativo “garantia ao público” se não fosse comum aos sinais

distintivos facultativos e obrigatórios a exigência de *verdade.* A lei não pode mandar que se lance sinal distintivo se a distinção não corresponde à realidade. Assim, poder-se-iam tomar obrigatórios todos os sinais distintivos sem que se alterasse o sistema jurídico, a respeito deles.

Quanto às indicações de proveniência, não há direito formativo gerador, porque não há exigência de registro.

Há direito formado.

4. DIREITO DE PROPRIEDADE. O direito de propriedade preexiste ao registro se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial). No plano do direito industrial, há o direito (patrimonial) formativo gerador, que é o direito ao registro, e o direito real, que resulta do registro. Aliás, convém observar-Se <e o assunto já foi tratado) que as indicações de proveniência não se registram: há propriedade delas desde que os pressupostos se satisfazem. O direito real nasce imediatamente, à semelhança do que se passa com a propriedade intelectual; apenas, no tocante às indicações de proveniência, o bem incorpóreo é *res commutia* de todos os que tenham produtos da mesma proveniência.

CAPITULO II

MARCAS DE INDÚSTRIA E DE COMERCIO

Seção 1

MARCAS, CONCEITO, DIREITOS E TUTELA JURíDICA

§ 2.009. Conceito e tutela jurídica

1.CONCEITO DE MARCA DE INDÚSTRIA E DE CaMiSola. A marca de indústria e de comércio é o mais relevante das sinais distintivos de produtos e mercadorias.

Marca de indústria ou de comércio é marca que se apõe em produtos ou mercadorias para servir de indicação da sua qualidade, algumas vêzes também da quantidade. E‟ o mais típico sinal distintivo de produto ou de mercadoria. Na Idade Média, já as corporações marcavam os produtos, no propósito de lhes assegurar a qualidade. No regime da livre concorrência, a marca de indústria e de comércio procura afirmar à clientela que se mantém a qualidade da produto ou mercadoria enquanto se mantém a marca - A marca tem de *distinguir*. Se não distingue, não é sinal distintiva, não "assinala" o produto <Decreto-lei n. 7.903, &rt. 39, parágrafo única), não se lhe podem mencionar "elementos característicos" (art. 126, IV>. Confundir-se-ia com 88 outras marcas registro das, ou apenas em uso, antes ou após ela. A distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e em si mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias.

Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores e comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a certo produto. No art. 126, § 1.0, do Decreto-lei n. 7.908 diz-se que o pedido há de referir-se a uma única marca,

"correspondendo a produtos ou artigos de uma só classe". Mas o produtor pode entender de variar a qualidade do produto, sem que, com isso, viole a marca. Agrada ver-se que o direito dos Estados Unidos da América vai até aí (W. J. DERENEERO, *Trademark Protection and lJnfair Trading,* 645> ; mas o direito brasileiro, como o de tantos outros Estados, não enveredou por êsse caminho, que equivaleria à tentativa de pesagem de interesses.

A marca enriquece-se com o favor público, que o produto conseguiu. Se o produto é resultado de invenção, patenteada, ou não, a identificação da marca com o produto atinge alto grau. Ao lançar qualquer produto, é de interesse do industrial ou do comerciante escolher marca e obter exclusividade: o pública, adquirindo pela indicação da marca, adquire o produto que prefere, exatamente porque, tendo, a princípio, adquirido diferentes produtos para saber qual o que mais lhe agrada, o individualizou pela marca.

Diz o art. 89 do Decreto-lei n. 7.908: "As marcas registradas, de acordo com este Código, terão garantido o seu uso exclusivo para distinguir produtos ou mercadorias, de outros idênticos ou semelhantes, de procedência diversa". E o art. 89, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.908: "„Considera-se *marca de indústria* aquela que for usada pelo fabricante, industrial, agricultor ou artífice, para assinalar

os seus produtos, e *marca de comércio,* aquela que usa o comerciante para assinalar as mercadorias do seu negócio, fabricadas ou produzidas por outrem". Temos, assim, dois conceitos legais.

Na Convenção Internacional Americana de Buenos Aires (1910>, art. IV, definiu-se marca: "Considera-se marca de comércio ou de fábrica todo sinal, emblema ou nome especial que os comerciantes ou industriais adotarem ou aplicarem nos seus

artigos ou produtos, para os distinguir dos de outros industriais ou comerciantes que fabricarem ou negociarem em artigos da mesma espécie".

A marca do agricultor é a marca de procedência, de origem; a do industrial, também, mas já permite que aluda a composição de produtos de proveniências diferentes; a marca do comerciante pode ser apenas de ponto de mediação.

2. TUTELA JURÍDICA. A marca de indústria e de comércio pode ser objeto de propriedade intelectual, e o original pode ser propriedade de outrem, que, então, é dono apenas do bem corpóreo; e torna-se propriedade industrial, em senso estrito, desde que se registro. Antes do registro, desde que se destina algum sinal distintivo a ser marca e ele se presta a isso, nasce à pessoa legitimada o direito formativo gerador, mediante cujo exercício exsurge o direito real sobre a marca: é o direito *ao registro.* Depois, só se pode falar de direito oriundo *do registro.* O art. 88 do Decreto-lei n. 7.908 tratou desse direito exclusivo; e o parágrafo único referiu-se ao registro obrigatório, que é excepcional.

O que constitui a marca plenamente é protegivel como marca se houve o registro, O requerimento e o depósito fixam o inicio de tal proteção se o registro vem a ser feito.

(Também aqui, como a respeito das invenções e demais criação intelectuais, cumpre atentar-se na patrimonialidade do direito formativo gerador ao registro e do direito formado, mediante o registro, que é direito real. Como à palavra "propriedade" às vêzes se atribui significado idêntico a patrimonialidade, aqui e ali se alude, em alguns escritores, à propriedade ou ao direito de propriedade *lato seneu,* o que tornaria direito de propriedade o direito formativo gerador. Não é, todavia, o sentido de "propriedade" no direito das coisas, e toda confusão se há de evitar, a fim de se manter em sua pureza conceptual e lógica o sistema jurídico. O

direito formativo gerador, de que se trata, no tocante às criações industriais e aos sinais distintivos, nasce no direito das coisas, é direito patrimonial, não é, porém, direito real, é direito à formação de direito real.) 3.NOVIDADE E VERACIDADE. (a) "As marcas", dizia O Conselho do Tribunal Civil e Criminal do Distrito Federal, a 30 de julho de 1903 *(O D.,* 92, 609 s.), "devem consistir em concepção nova ou serem formadas de elementos *já combinava,* contanto que a nova combinação seja diferente, ou aplicada em produtos que nenhuma analogia tenham entre si". A 2.B Câmara da Corte de Apelação do Distrito Federal, a 19 de julho de 1907 *(1?. de* O., VI, 655 s.), entendeu que se pode, sem originalidade i empregar o que é do domínio comum. Certo, não se requer que haja criação artística, literária ou científica, nem que haja invenção, ou novidade, como se requere aos modelos de utilidade, ou desenhos ou modelos industriais; mas a lei não permitia nem permite a ilação da □

2 a Câmara.

Marca que não é nova é marca que se tornou *res com munia omniunt,* ou outrem usa, legItimamente. Se outrem a usa, mas um dos prazOS do art. 96 do Decreto-lei n. 7.903 preenche, o óbice à registrabilidade desaparece.

(b)A *veracidade* somente pode referir-se a elementos da marca que sejam *enunciati* os, ainda figurativos, *de fatos.* Se algum elemento da marca, ou toda ela, induz o público a erro sobre procedência qualidade, ou quantidades destino, valor, peso, natureza, espécie, ou gênero, é eivada de inveracidade e o registro nulo (Decreto-lei n. 7.903, arte. 95, inciso 52, *verbis* "salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos", e 156) . Por exemplo: se figura na marca nome comercial, titulo de estabelecimento, ou insígnia que corresponde a pessoa tísica ou jurídica diversa da que é titular da marca, ou se, embora corresponda ao titular da marca, se quebra, com isso, a exigência da distintividade da marca em relação a outra marca anteriormente registrada ou em uso (oposição pelo utente). Já assim o Tribunal de Justiça de São Paulo, a 8 de novembro de 1918 *(R. dos 2*"., VIII, 94 s.). O produtor ou comerciante não precisa inserir na marca o nome comercial, nem o titulo do estabelecimento, nem a insígnia; mas, se O faz, tem de ser verdadeira a proposiçãO implícita: "esta marca

corresponde a essa firma (ou titulo de estabelecimento, ou insígnia)". Assim, o Supremo Tribunal Federal, a 1.0 de outubro de 1904 e a 18 de janeiro de 1905 *(O O.,* 98, 515 a.), e a □

2 a Câmara da Corte de Apelação do

Distrito Federal, a 28 de janeiro de 1916 *(1?. de* O., 40, 168 s.) e a 29 de dezembro de 1914.

Se o nome civil, ou o nome de família, já foi registrada como elemento de marca e outra pessoa, de igual nome civil ou de família, o emprega, à marca falta distinguibilidade, pois que se presta a confusão (cf.

Tribunal de Justiça de São Paulo, 8 de novembro de 1918, *R. dos* 2"., VIII, 98).

A respeito das indicações de proveniência, ou nomes de localidades ou regiões, há a proibição concernente às que forem centro de fabricação ou extração de produtos (Decreto-lei n. 7.908, art. 95, inciso 79); mas há também a que deriva da necessidade de *veracidade* (art. 95, inciso 5□O), o que frisaram as Seções Reunidas do Império e Justiça do Conselho de Estado, a 80 de novembro de 1884. Se há veracidade e o nome geográfico se tornou genérico, a espécie entra no inciso

5,0 do art. 95, e não no inciso 72 *(e.* g., água-de-colônia, licor de curaçau, guaraná-champanhe, conhaque ou *cognac; aliter,* Havana, para fumo ou charuto, □

1 a Câmara da Corte de Apelação do Distrito Federal, 31 de maio de 1909, *O D.,* 109, 482 s.).

No art. 95, inciso 82, veda-se o registro de medalhas *de fantasia,* suscetíveis de confusão com as conferidas em exposições industriais ou congressos científicos. Se a medalha, que figura na marca, não é de fantasia, há representação gráfica *verídica,* ou *inveridica,* com infração do art. 95, inciso 52.

j 2.010. Marcas de indústria e de comércio e direitos

1.DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE. Para que o autor da marca de indústria e de comércio, seu sucessor, ou pessoa a que toque a autoria, em virtude de negócio jurídico, tenha direito autoral de personalidade quanto a ela, é preciso que se trate, *também,* de obra intelectual. O que se disse a respeito das criações industriais pode, aqui, ser repetido, desde que haja na concepção e feitura da marca elemento criativo.

2.DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. Se existe direito autoral de

personalidades ao titular cabe dizer se há de ser publicada, ou não, a criação e, além disso, se merece ou convém ser assinada, ou não. O direito de nominação é, no sistema jurídico brasileiro, cessível .

8.DIREITO FORMATIVO GERADOR E MARCAS DE INDÚSTRIA E DE COMÉRCIO. O direito formativo gerador compete, no que respeita a marcas de indústria e de comércio, ao que a tem, e não só ao que já a *usa* (ao utente). A pretensão processual preclui se outrem pede o registro e faz o depósito sem ter havido uso ou sem que o utente, nos sessenta dias a partir da publicação, impugne o pedido de registro (Decreto-lei n. 7.903, arts.. 96 e 181), ou sem que requeira o seu registro, dentro de sessenta dias contados da impugnação (aliás oposição, Decreto-lei n. 7.908, art. 181, cp. art. 96) . A construção jurídica é a seguinte: o pedido de registro pelo não-legitimado legitima-o se preclui a pretensão processual do titular. Salva a ação de nulidade do registro.

O direito do utente ainda não é direito real; é direito formativo gerador, nascido da especificação ou da utilização da marca *nuilius.* Se há propriedade intelectual sobre a marca não-registrada mas já em uso, cabem, então, as ações de propriedade e de posse que concernem ao bem incorpóreo intelectual.

Pode dar-se que o utente haja usurpado direito de outrem, que tem direitos autorais sobre a marca, e então há questão prévia para se saber quem é titular do direito formativo gerador: pode ser o utente, pode ser o requerente do registro, pode ser terceiro. Inclusive, no plano do direito de propriedade intelectual, ou da posse, é possível que haja vindicação da propriedade contra o utente (Código Civil, art. 524 e parágrafo único), ou ação de turbação ou de esbulho (Código Civil, arts. 499-508), ou de vindicação da posse (Código Civil, art.

521).

Na doutrina francesa vê-se na aquisição do direito pelo utente efeito do ato-fato jurídico da ocupação. Nem se atenua o erro com a alusão à má fé por parte do não-utente que requere o registro. A lei supõe que o utente haja composto a marca e o uso estabelece presunção de propriedade, presunção *wrzs tantum.* Se não há direito autoral em causa, o uso é que decide, isto *é,* o uso, por si só, determina o nascimento do direito formativo gerador.

O art. 96 põe claro que o sistema jurídico brasileiro repeliu a teoria da prioridade do depósito como criadora do direito,

razão bastante para que não se assimilem doutrinas estranhas na teoria da aquisição pelo uso, em regra jurídica de presunção *juris tant um.* O formalismo do registro foi atenuado pela admissão da oposição de terceiro, utente ou com direito ao uso (titular do direito formativo gerador) e a ação de nulidade.

Se a marca não se tornou *res communis omnium,* pode qualquer pessoa, inclusive o próprio perdente dela, requerer novo registro.

Pode dar-se, porém, que o perdente da propriedade industrial não seja o titular do direito de que depende o direito formativo gerador *(e. g.,* alguém, criador da marca, portanto autor, permitiu a outrem o registro e êsse perde a propriedade industrial), ou que, para o novo registro, se precise de algum consentimento *(e. g.,* nas espécies do art. 95, inciso 1.0 e 9□O)

Tratando-se de registro obrigatório, nem por isso desaparece o direito formativo gerador: a obrigatoriedade refere-se ao exercício. A pessoa que tem dever de registrar tem direito e dever de registrar.

E‟ assaz importante, tecnicamente, distinguirem-se: a) o direito autoral de personalidade ou o direito real sabre o bem incorpóreo do que vai constituir a marca, isto é, se existe tal bem incorpóreo; *b)* o direito real sobre o bem corpóreo da marca (palavras, conjunto de letras, ou de algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornatos, frisos, relevos, perfurações, estampas, recortes, sinetes , selos, rótulos). se não há direito real sobre o bem incorpóreo, porque então dele é que nasce o direito formativo gerador (o direito real sobre o bem corpóreo provém de modo comum de aquisição, como a *spedficatio* e a *occupatio* ou a *traditio* >

; c) o uso que é exercício do direito real sobre o bem corpóreo, mas já no sentido de explorá-lo incorporeamente - como bem incorpóreo).

registro. o direito anterior do requerente. se não há propriedade intelectual, é patrimonial, porém não real.

Conforme teremos de mostrar, o registro é que confere direito real, com o registro começa o direito formado.

Mas erraríamos se não víssemos a repercussão da eficácia constitutiva no período que vai do requerimento e depósitO ao registro. Se alguém, em vez de se opor, passou a usar a marca após o requerimento e depósito feitos por outrem, há de ser tratado como ofensor da propriedade industrial *se* o registro *se* 4 *etzwtt.* Nada impede que à decisão constitutiva positiva se atribua eficácia *ex tunc.* Aliás, O

exercício do direito formativo gerador foi ao requerer-se e depositar-sei tendo a decisão administrativa declarado legitimo e regular tal exercício para constituir o direito real, com o registro.

§ 2.011.Legitimação ativa para o registro

1.CONCEPÇÃO uso. O sistema jurídico tem de atender a que alguém concebeu a marca e a que alguém, talvez a mesma pessoa. porém não necessariamente ela, já a usa. Há a concepção e há o uso, que sãO fatos: aquele necessariamente anterior e êsse possivelmente anterior ao requerimento e ao depósito da marca. Se quem requere e deposita é a mesma pessoa que a concebeu e usou, ou somente a concebeu, sem ter havido uso anterior, nenhuma questão o se apresenta. Se quem requere não a usava e outrem a usava, há o problema de técnica legislativa de que adiante se tratará, a propósito do art. 96 do Decreto-lei n. 7.903 (oposição pelo pré utente). Se outrem concebeu a marca e tem direito autoral sobre ela, a questão há de ser resolvida no plano da propriedade intelectual. Se o uso anterior era ilegítimo, *e.* g., porque o utente usurpou a marca que não concebera, há as questões de propriedade intelectual e de posse, questões prévias~ que t&n de ser levadas a juízo.

2.LEGITIMADOS OS ATIVOS. Lê-se no art. 90 do Decreto.lei n. 7.903: "Podem registrar marcas: 1.0, os industriais ou comerciantes, para distinguir as mercadorias ou produtos do seu fabrico ou negócio; 2.0, os agricultores ou criadores para assinalar os produtos de agricultura, de pecuária e, em geral, de qualquer exploração agrícola, zootécnica, florestal ou extrativa; 8.0, as cooperativas ou organismos de cooperação econômica, para assinalar os respectivos produtos ou mercadorias; 40, as empresas ou organizações profissionais para distinguir os produtos ou artigos resultantes de suas atividades; 5□O, a União, os Estados e Municípios, as entidades autárquicas, e de natureza coletiva, devidamente constituídas; 6?, as entidades de caráter civil ou comercial, para uso próprio ou de seus associados".

Têm direito de usar marca *(* = podem exercer o direito de propriedade sobre o desenho, ou rótulo, ou outro sinal distintivo que marque) o industrial, o comerciante e o agricultor. Em vez de usá-la desde logo, têm o direito formativo gerador quanto à propriedade industrial *(* = direito a formar direito real), expondo-se, porém, a que outrem use antes e se oponha ao registro.

O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de

propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, *fêz* a marca ou *achou-a (res nultius,* e não *res communis omnium)* e o uso já é exercício de ato-fato jurídico.

Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da *nova espécie* seguida do *uso* como marca. Esse uso como marca, necessariamente em público, é ato-fato jurídico, de que se irradia direito à oposição. Não é dele que se irradia o direito formativo gerador ao registro da marca porque êsse surgiu antes, ao ter havido a *specificatio* dos arts.

62 e 614 do Código „Civil, ou a *occupatio* do bem corpóreo da marca "sem dono". Pode ter havido tradição.

A eficácia do registro das marcas de indústria e de comércio é de dez anos. A prorrogação tem de ser requerida, conforme o próprio nome o exige e o art. 140 do Decreto-lei n. 7.903 explicita, dentro do prazo de eficácia, respeitado o art. 188, parágrafo único. Prorroga-se, indefinidamente, por períodos de dez anos.

Pode dar-se a *renúncia* à propriedade industrial, expressa em documento hábil, ou o *não-uso,* considerado abandono, com a declaração de caducidade de que cogitam os arts. 152-155 do Decreto-lei n. 7.903.

Resta saber se a marca a que se extinguiu o direito real cai no domínio comum ou se passa a ser *res nulitus.*

Não há resposta a *priori:* ou a) a marca passou a ser empregada por muitos, que ai são elementos da coletividade, de todos, e caiu no domínio comum, tornando-se não-apropriável por um ou alguns *(* = com exclusividade), cf. art. 93, parágrafo único, verbis "os sinais, figuras ou símbolos de uso comum", que somente por especificação se pode tornar objeto de direito exclusivo *(verbis* "quando revestirem suficiente forma distintiva") ; ou l O a marca se torna res *nuilius,* portanto apropriável por todas as pessoas, algumas ou uma só pessoa.

Ou se trate de expiração do prazo sem prorrogação, ou do prazo prorrogado, sem se iniciar novo prazo, ou de renúncia, ou de caducidade, é questão de fato se houve comunização ou adespotia, isto é, se tornou *res communis omnium* ou na *nuilius.* Não se dá o mesmo com a invenção: extinta a patente, cai no domínio comum o invento. Nem se dá o mesmo com o modelo de utilidade, ou o desenho ou

modelo industrial: ext inta a patente, tornam-se *res communes omnium.* Mas é o mesmo que ocorre com o titulo do estabelecimento e com a insígnia.

No art. 90, inciso 49, do Decreto-lei n. 7.903, a marca distingue produtos ou artigos que as empresas ou organizações profissionais *fazem.* No inciso 6.0, a marca distingue o que a entidade de caráter civil *faz* ou o que os associados fazem, ou o que ela e eles *fazem.*

No direito brasileiro, a marca ainda não depositada não é objeto de direito real industrial: pode ser objeto de direito real sobre bem corpóreo (propriedade do desenho, ou ornato, ou recorte, ou rótulo, ou sinete, ou selo) ; pode ser objeto de direito real sobre bem incorpóreo (propriedade intelectual) Quem é proprietário do bem incorpóreo é titular do direito formativo gerador. Se não há propriedade do bem incorpóreo, tem direito formativo gerador o titular do direito de propriedade sobre o bem corpóreo. Se o bem incorpóreo é *res commuflts oranium,* não há direito formativo gerador. Ter-se-ia de compor "suficiente forma distintiva" (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 5?), ou "combinação original" (inciso 15).

1 2.011. LEGITIMAÇÃO ATIVA

Para a obtenção do registro, legitimado *(~* quem tem a prioridade, quem é *prior)* é (a) quem tem direito sobre a propriedade intelectual, que supõe especificação, depois (LO quem tem a propriedade da marca-bem corpóreo *(=* bem corpóreo que se destina a marca), depois *(o)* o pré-utente em relação ao momento de se requerer o registro, finalmente *(d)* o requerente. O requerente (cl), que também é (a), passa à frente de quaisquer opoentes; o que também é *(b)* passa à frente do pré-utente usurpador, contra o qual tem ações de reivindicação e de posse, mas pode ter de perder em lide com (a) ou devido a ter (a) apresentado oposição perante a autoridade administrativa; o que também é (o) pode ver discutido o seu pretendido direito, por (a) ou por Falta clareza a certos expositores do direito sobre marcas de indústria e de comércio porque tratam do assunto como se tivessem de descrever e só pudessem descrever a construção de um andar do edifício, quando o assunto supõe toda a anterioridade da Parte Geral e do Direito das Coisas, no tocante à propriedade dos bens corpóreos e *à* propriedade dos bens incorpóreos, que vêm, na sistemática do Direito Privado, antes da propriedade industrial das marcas de indústria e de comércio, dos títulos de estabelecimento, das insígnias e das expressões e sinais de propaganda. Nenhum ramo do direito, por menor e mais especializado

que seja, pode ser tratado em separado, como se não pertencesse a sistema jurídico. Quando os legisladores fazem lei, ainda sobre matéria restrita, as regras jurídicas da lei caem em ambiente que já as enchia, até certo ponto, ao serem feitas, e os conceitos de que nelas se usa, são conceitos já findos no sistema jurídico ou que supõem outros conceitos fixados. As marcas de indústria e de comércio que consistem em desenho feito por A, ainda após o registro, têm história jurídica, que não se lhes pode eliminar: o papel e a tinta, com que ne obteve o desenho, podem ser de A, ter sido desenhista, empregado de A ou não, E, ter C adquirido de A ou de B, ou dos herdeiros, o desenho, C ou D tê-lo usado como marca, e haver D ou seu cônjuge requerido o depósito e o registro. Todo o sistema jurídico está interessado: Parte Geral, Direito de Personalidade, Direito de Família, Direito das Coisas, Direito das Obrigações, Direito das Sucessões.

2.012. Marcas registáveis

1.ELEMENTOS DA MARCA E MARCA. A registrabilidade supõe todo, que seja a marca. Há *marcas simples* e há *marcas complexas.* Nem todo sinal é utilizável como marca, ou, pelo menos, como elemento característico de marca; mas há sinais que, não podendo ser registradas como marca, podem ser elementos de marca. Se a marca é complexa, elemento figurativo ou de expressão que não poderia ser, isoladamente; registrada como marca, passa a ser parte integrante da marca, registável por sua originalidade. 1-lá, contudo, elementos inabsorvíveis, como as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome civil ou comercia! e o título de estabelecimento alheios, a cópia ou imitação de papel-moeda ou das moedas.

Às vêzes, a marca é *múltipla; e. g.,* para a garrafa e para a rolha, ou para o envoltório e para as bordas da fazenda. A exclusividade é para todas as aplicações previstas.

A marca pode ser *serial* ou *em gradação* se o requerente (aliás o utente já pode ter seriado ou graduado a marca) para diferentes produtos ou mercadorias adota a mesma marca, com variantes para cada classe de produtos ou mercadorias. E‟ a - “associated trade mark” do direito britânico. Com isso, o produtor ou o comerciante procura granjear para os seus produtos ou mercadorias preferência *geral* do público, de modo que a clientela de um produto seja atraída para os outros, ou a de alguns produtos para outro ainda não prestigiado, ou, sequer, não lançado ao tempo dos outros.

Diz o art. 93 do Decreto-lei n. 7□903: “São suscetíveis de registro, como marca de indústria ou de comércio, entre outros, os nomes, palavras, denominações, conjunto de letras, algarismos, monogramas, emblemas, figuras, vinhetas, ornatos, desenhos, ilustrações, relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões, gravuras, fotografias, sinetes, cunhos, selos, rótulos, e outros sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil”. E o parágrafo único: “Os nomes e as denominações necessárias, usuais ou vulgares, as letras, os algarismos ou números e, bem assim, os sinais, figuras ou simbolos de uso comum, são inapropriáveis desde que tenham relação com os produtos ou artigos a distinguir, e somente poderão ser registradas como marca, quando revestirem suficiente forma distintiva”.

(a)Os *nomes* podem ser elemento da marca.

Em principio, qualquer nome de pessoa pode ser registrada como marca, mas é preciso que *distinga:* o nome de pessoa, *a* despeito de homonímias eventuais, distingue a pessoa; isso *não* quer dizer que sirva, sempre, para distinguir produtos e mercadorias. Daí ter de ser ligado a elementos que sirvam à marcação. A caracterização permite que homônimos empreguem o nome como marca, uma vez que não haja reprodução ou imitação, nem, talvez, aplicação ao mesmo produto ou mercadoria, ou ao mesmo gênero de indústria ou de comércio Onome de pessoa, em abstrato, serve a distinguir a pessoa;

... ato, porém, o produto ou a mercadoria. Se o industrial, agricultor ou comerciante se chama A. B. C., nada impede que ele e outro A. B. C. registrem, ainda para produto da mesma espécie, ou a mesma mercadoria, as marcas: A. B. C. (em letras

adia) e A. B. C. <em letras vermelhas) . O que primeiro obteve registro satisfez-se com o elemento distintivo da cor, elemento que por si só não seria registável, e não pode alegar que a segunda marca se pr estaria a confusão, porque o outro A. E. C. procedeu como ele, por ter entendido bastar-lhe *outra* cor.

Também se pode dar que A. B. C. tenha a marca A. E. O. em pontilhados e o outro A. B. O. peça registro da marca em letra gótica. Em todo caso, há o art. 112 do Decreto-lei n. 7.903.

O risco da confusão julga-se partindo-se da apreciação objetiva da marca registrada no que ela apresenta de originalidade, porque ao requerente ficou toda liberdade no escolher o sinal distintivo para ser

registrada como marca. Se ele adotou O nome com a cor e apontou os dois elementos como componentes únicos da marca, foi ele quem admitiu tão frágil caracteriZação (Decreto-lei n. 7.903, art. 126, § 2$, *c),* IV, *verbis"men* glo dos elementos característicos da marca"). Melhor fora que houve me introduzido na marca outros elementos; todavia, não no fêz. Algum elemento figurativo concorreria para melhor assinalamento distintivo dos produtos ou mercadorias.

O nome da pessoa física e o nome da pessoa jurídica podem ser incluídos nas marcas, se o titular do direito formativo gerador é a pessoa física ou a pessoa jurídica. A diferença de trato quanto aos nomes de pessoas resulta dos incisos 4$ e 9$ do art. 95 do Decreto-lei n. 7.903: no inciso 4~O, pré-exclui-se a registrabilidade do nome comercial de outrem, de modo absoluto. Ninguém pode incluir o nome comercial de outrem em marca sua, ainda que a pessoa física ou jurídica a que corresponde haja consentido. Nome comercial está, aí, no sentido largo do art. 104 do Decreto-lei n. 1903: "Considera-se nome comercial a firma ou denominação adotada pela pessoa física ou jurídica, para o exercício de atividades comerciais, industriais ou agrícolas". O

art. 104, parágrafo único, suscita a questão da extensão às sociedades civis e às fundações, mas o lugar próprio para dela tratarmos é adiante, a propósito das marcas irregistraveis.

O nome civil ou o nome de família pode ser incluído na marca, se alheio, uma vez que o titular do direito ao nome consinta. Todavia, em virtude dos arts. 104, parágrafo único, e 95, inciso 4$, o registro especial do Decreto-lei n. 7.903 desloca para a classe do art. 95, inciso 4$, o nome da sociedade civil ou da fundação civil.

Quanto aos títulos de estabelecimentos e às insígnias, nomes são, mas de estabelecimentos ou empresas, e não de pessoas, nem de produtos ou mercadorias. Se servem de marca, passam a ser, também, marcas: são nome do estabelecimento e nome de produto ou de mercadoria. Duas funções, duas propriedades industriais distintas - Na fachada do estabelecimento, ou nas vitrinas, é titulo do estabelecimento; nos produtos ou mercadorias, marca de indústria ou de comércio.

(b) As *palavras,* ainda que- não sejam nomes de pessoas, ou de coisas, podem ser elementos de marca de indústria ou de comércio. O vocábulo figura, então, como elemento do sinal distintivo, desde que não sej a o nome do produto ou da mercadoria, como entraria a cor, ou a forma. Pode ser composição arbitrária, para ter em si-mesmo a distintividade.

§ 2.012. MARCAS REGISTÁVEIS

O art. 93 do Decreto-lei n. 7.903 é exemplificativo, a despeito da sua prolixidade. Todo sinal distintivo pode ser marca de indústria ou de comércio, salvo se a lei o proibiu.

Uma letra não pode ser marca; o art. 93 refere-se a conjunto de letras.

(c)Denominações *necessárias* são as denominações adequadas aos produtos e mercadorias; denominações *usuais,* as que se empregam ordinariamente ; *vulgares,* as dadas pelo vulgo, ainda quando não sejam necessárias, nem, sequer, as mais usadas *(usuais)* . Não há, portanto, sinonímia.

(d)Os *algarismos,* para serem elementos de marca, hão de estar em conjunto com outros elementos. Não se poderia registrar "2", ou "600", se bem que se pudesse registrar o titulo de estabelecimento "Bazar 3000", ou a marca de indústria ou de comércio "Sabão 1001".

(e)Os *monogramas* podem servir de marcas, por si só, se apresentam distintividade. A forma distintiva há de estar neles mesmos, para que bastem. Se não está, é preciso que se contenham em forma distintiva, ou a forma distintiva se juntem.

(f)Os *emblemas* consistem em figuras, que correspondem, ou não, a seres vivos, ou coisas inorgânicas, com ou sem simbolização. Por exemplo: a imagem de rio, ou de árvore, ou de animal; sereia, fauno, centauro; cruz, balança (símbolo da justiça), âncora, alfange, pua, trator, aeromoça. As *marcas emblemáticas* distinguem-se, por serem figurativas, das *marcas verbais* ou *nominativas;* porém igualmente das marcas figurativas que não são emblemas, se bem que haja a tendência para se alargar o conceito de marca emblemática, com a dicotomia exaustiva "marcas verbais e marcas emblemáticas". As marcas compósitas, que contém emblema ou emblemas e palavra ou palavras, dizem-se mistas.

No art. 93 do Decreto-lei n. 7.903 o sentido que se deu a emblema foi o estrito, etimológico, tanto que, logo após se falar de "emblemas", se mencionam "figuras, vinhetas, ornatos, desenhos". Ilustrações, relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões, gravuras, fotografias, Bifletes, cunhos, selos e rótulos não são, por si só, elementos figurativos ou verbais: são modos ou processos com que se obtêm os elementos verbais ou figurativos.

Emblema era a parte da lança embutida no gume férreo. O sentido de figura simbólica é recente, talvez do século XVII, depois de ter sido o de ornamento de estilo, já no latim.

(g)Os *retratos* de pessoas são figuras, ou fotografias, ou desenhos, ou gravuras, ou emblemas. Depende da natureza da representação e da função que o retrato exerce como elemento da marca. Se o retrato é do próprio requerente do registro da marca, não surgem questões . Se de outrem, tem-se de observar os princípios concernentes ao *direito de personalidade à própria imagem* (Tomo VII, § 783).

A pessoa identificada tem o direito de afixação, publica-$0 e difusão do retrato, em geral da imagem; mas o direito de personalidade não está atingido, porque à personalidade apenas está ligado o consentir - Não é direito de propriedade (sem razão, G. LEWINSoHN, *Gibt es em Recht am eigenen RUde?,* 16-19). Tem-se de distinguir o direito à própria imagem e o direito de exposição ou publicação ou difusão da imagem. Não se há de recusar ao retratado a ação negatória contra o que usa do retrato alheio em marcas, ou outro sinal distintivo (cf- J. KOHLER, *Das Eigenbild im Recht,* 19; L. KoENIG, *Das Recht am eigenen RUde,* 30), nem a ação de abstenção, ou a ação de preceito cominatório.

Ao uso em marca só é necessário o consentimento se há razão para se entender que o retratado não o teria admitido. Pode sobrevir a denúncia cheia, isto á, a denúncia com fundamento em dano, ou exercício irregular por parte de quem usa a marca, já registrada ou não.

Se o retrato é de pessoa célebre, ou personalidade histórica, tem-se a inserção, como elemento de marca, por homenagem, portanto como se, consultado, o retratado tivesse consentido. Qualquer menosprezo, ofensa à honra, ou pouco caso com o retratado, ou impropriedade do elemento figurativo para o produto ou mercadoria, pré-exclui a inseribilidade. Se era de entender-se que o retratado não o admitiria, tem-se por incurso no art. 95, inciso 9$, 2.8 parte, do Decreto-lei n. t908, o pedido de registro ou o registro *(verbis* "a efígie, sem o expresso consentimento do titular, ou seus sucessores diretos") O consentimento pode ser com exclusividade ou sem exclusividade. Se foi com exclusividade, nenhuma outra marca o pode inserir e tem o titular da marca as ações contra o utente ou contra o que obteve o registro ilegal.

Se a nova marca, que se quer registrar, ou que se registrou, não contém retrato da mesma pessoa, mas de outra (inclusive do próprio

segundo requerente), em traje ou atitude que torne possível a confusão, incide o art. 95, inciso 179 *(verbis* "a imitação dessas marcas, de modo que possa ser induzido o comprador em erro ou confusão, considerando-se existente a possibilidade de erro ou confusão sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação")

(h) As *figuras* podem não ser emblemas. O fato de o Decreto-lei n. 7.903, no art. 93, ter falado de figuras, logo após falar de emblemas, mostra que distinguiu figuras emblemáticas e figuras não-emblemáticas.

(i) *Ilustrações* são figuras, que tornam ilustre. *Vinheta* é estampa, ornamento tipográfico, ou não, que também se pode prestar a combinações. *Ornatos* são elementos que embelezam, em sentido que abrange figuras, vinhetas, recortes, rendilhados, rótulos e mais expedientes de embelezamento. Há ornatos que ilustram; quase sempre as ilustrações ornam. *Relevos* são elementos em ressalte. As figuras, como as palavras, podem ser perfuradas, em renda ou rendilhado, impressas, gravadas, fotografadas. Os *sinetes* carimbam, chancelam. Os *cunhos* imprimem em relevo, gravam no metal ou noutro material duro. Há também marcas em *selos* e em *rótulos.*

Vinhetas são adornos que, no começo, representavam cachos e folhas de videira *(vinea)*. "Vignette" apareceu no francês de 1300, com o sentido da origem, até o século XVI. Depois, o sentido foi-se alargando. Não é mais aquele, nem, sequer, o de ornamento em forma de ramo de vinha, no alto da primeira página dos livros.

Tudo que lembra êsse ornamento é, em matéria de sinais distintivos, vinheta. Por onde se vê que a expressão ganhou em conteúdo.

(j) Chamam-se *siglas* as abreviaturas dos nomes comerciais ou dos títulos de estabelecimentos, em sílabas, ou letras iniciais, formando elemento próprio. O monograma é sigla. Freqüentemente, hoje, tais abreviaturas são usadas oralmente ou nos escritos a ponto de quase se olvidar o nome do estabelecimento. O uso, para nomear repartições públicas e autarquias, chega ao exagero.

Nada obsta a que se empreguem como elementos das marcas, desde que, se forem de nomes de pessoas, se respeite o art. 95, inciso 4□O, ou o art. 95, inciso 9□O, do Decreto-lei n. 7.903. (Em se tratando de sigla de nome comercial, pode ser usada nos atos jurídicos como poderiam ser usadas as outras abreviações, em igualdade de circunstâncias.)

Não se deve dizer que as siglas de nomes civis e de nomes comerciais (incluidas, é evidente, as de denominações de sociedades e fundações) se hajam de considerar denominações de fantasia. Daí a incidência do art. 95, inciso 4~O, ou do art. 95, inciso 9?, do Decreto-lei n. 7.903.

Tratando-se de produtos do mesmo gênero ou indústria, a sigla não pode ser usada como marca se já outra foi registrada, podendo gerar confusão. Se já foi registrada a segunda, tem a primeira ação de regulação do exercício do direito, para que o titular da segunda marca adote elemento distintivo, que afaste a confundibilidade.

(k) Chamam-se *rótulos* (e já se falou do étimo, Tomo XV, § 1.820) a apliques feitos de papel, alumínio ou outro material: ou são meios de aposição de marca, ou contêm a marca (são o corpo da marca, o que os faz, em cada produto ou mercadoria, bem corpóreo, concretizando o bem incorpóreo). De regra, quem concebe a marca em rótulo *faz* do rótulo elemento da marca. Se usa o rótulo e não o considerou,-; ao pedir o registro, elemento característico, reproduzir ou imitar o rótulo não é, só por si, reproduzir ou imitar a marca. Se se declarou que o rótulo é elemento característico da marca, tem-se como parte do conjunto que constitui a marca. O rótulo precisa não se confundir com outros rótulos registradas, ou em uso (Decreto-lei n. 7.908, art.

96) . E" registável o rótulo sem palavras e sem figuras gráficas, se ele mesmo forma palavra, ou figura, ou se é tão típico que distinguiria *(e. g.,* rótulo rendilhado, rótulo perfurado). O rótulo como elemento único (sem distintividade oriunda de forma, o"a cor, ou outro elemento) não distinguiria. Rotulagem pura é meio, não é elemento bastante em si.

As *etiquetas* são rótulos; o termo é francesia: no uso do português, é o rótulo que diz o que é a coisa rotulada ou o que se contém no que se rotulou.

Lê-se no art. 94 do Decreto-lei n. 7.903: "As marcas podem ser aplicadas diretamente nas mercadorias ou produtos, ou nos seus recipientes, invólucros ou etiquetas ".

2. AposiçÃo DA MARCA. A lei nada diz quanto ao modo de se apor a marca. Há de ser em rótulo, ou selo; ou em relevos, perfurações, transparências, estampas, recortes, rendilhados, impressões ou gravuras. O que não basta é a cor só, ou só o formato, ou só o envoltório. Sobre o produto ou mercadoria, ou sobre o envoltório, pode ser impressa a marca, ou perfurada, ou estampada, ou recortada, ou em rendilhado, ou gravada; como pode ser posta dentro do

produto, ou mercadoria, aparecendo pela transparência daquele, ou dessa. De ordinário, a marca é aposta ao envoltório, seja de metal, de vidro, ou de papel, seja de qualquer outro material, -ou simplesmente no rótulo .Nada obsta a que a marca não apareça; *e. g.,* seja impressa na rolha da garrafa, ou em papel que se introduz nas caixas de bombons, ou por baixo do envoltório ou embalagem.

§ 2.013. Marcas irregistráveis

1.O DECRETO-LEI N. 7.908, ART. 95, E A ANÁLISE DAS ESPÉCIES ENUMERADAS. 1-lá irregistrabilidade: ou em qualquer circunstância, como se dá a respeito das reproduções e imitações de moeda e papel-moeda, cunhos oficiais e padrões oficiais; ou somente se o elemento é elemento característico; ou se não houve consentimento de alguém -

No art. 95 do Decreto-lei n. 7.903, está escrito: “Não podem ser registradas como marca de indústria ou de comércio:

1?, os brasões, armas, medalhas, distintivos públicos ou oficiais, nacionais ou estrangeiros, ou respectivas designações, salvo havendo autorização expressa de autoridade competente e, bem assim, as figuras que, pelo aspecto e cores empregadas, possam ocasionar confusão com esses elementos; 2.0, emblema da Cruz Vermelha, ou as palavras Cruz Vermelha e Cruz de Genebra; 3~O, as expressões, figuras ou desenhos contrários à moral e aos bons costumes e as que envolvam ofensa individual ou atentem contra idéias, religiões e sentimentos dignos de consideração; 4,0, as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome comercial, o título de estabelecimento e a insígnia de que legitimamente não possa usar o registro; 5,0, as denominações genéricas ou sua representação gráfica e, bem assim, as expressões empregadas comumente para designar gênero, espécie, natureza, origem, nacionalidade, procedência, destino, medida, valor, qualidade, salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos, revestidas de suficiente forma distintiva; 6?, a cor, formato e envoltórios das mercadorias ou produtos; 7□0, o nome ou indicação de país, região, localidade, ou estabelecimento de notório conhecimento como centro de fabricação ou extração dos produtos, esteja ou não junto a essa indicação um nome suposto ou alheio; 89, as medalhas de fantasia suscetíveis de confusão com as concedidas em exposições industriais ou congressos científicos; 99, o nome civil e patronímico, e a efígie, sem o expresso consentimento do titular, ou seus sucessores diretos; 10, os termos técnicos das indústrias, ciências e artes-; 11, as letras ou algarismos, quer

isoladamente, quer combinados > desde que sejam de uso necessário, em relação aos produtos e artigos assinalados ou ao seu gênero de indústria e comércio; 12, a reprodução ou imitação de cunhos oficiais, regularmente adotados para garantia de metais preciosos, ou armas de fogo, e os padrões oficiais de toda natureza; 13, o nome da obra literária ou científica, os desenhos artísticos divulgados por tipografia, litografia ou outro meio, quando registradas nos termos do art. 673 do Código Civil; 14, a reprodução ou imitação de cheques, bilhetes, títulos, apólices, moedas e cédulas da União e dos Estados, dos Municípios ou de países estrangeiros; 15, as cores, exceto quando combinadas em conjunto original; 16, as denominações descritivas, formadas pela simples justaposição ou aglutinação de palavras necessárias ou de uso geral; 17, a reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente registrada para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim; ou a imitação dessas marcas, de modo que possa ser induzido o comprador em erro ou confusão, considerando-se existente a possibilidade de- erro ou confusão sempre que as diferenças

entre marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação; 18, as marcas constituídas de elementos suscetíveis de proteção como desenho ou modelo industrial".

1 > Quanto aos brasões e armas de família, não podem ser marcas. Seria permitir-se, no sistema jurídico brasileiro, que os não reconhece, a apuração do *direito* ao uso deles. Não se podem consultar, a respeito, a jurisprudência e a doutrina estrangeiras *(e.* g., Corte de Paris, 20 de dezembro de 1949), nas quais também se admite a oposição pelo primeiro utente legitimado (cf. J. CONDOMINE, *De la Figuration des Marques de fabrique,* 132) -

Uma das conseqüências da atitude da República, no Brasil, a respeito das armas e brasões está em que a marca em que se puseram as armas ou o brasão de família estranho ao requerente viola o art. 95, inciso o, parte.

Todavia, se o nome alheio foi posto como elemento e corresponde a pessoa que, em vida, tinha direito ao título e às armas e brasões respectivos, podem, com o nome, ser incluídos o título, as armas e os brasões. Aí, é a personalidade de certo momento histórico que se insere, como elemento da marca, com todos ou alguns dos seus ornamentos pessoais e honoríficos . Nada impediria, tão-pouco, que, fabricando-se porcelana em velha fazenda do tempo imperial, se pusesse a figura do casarão de outrora, com as armas e brasões dos

donos.

Quanto aos brasões e armas dos Estados, Estados-membros, Municípios, cidades e vilas, cumpre distinguirem-se os brasões e armas de Estados, que são, hoje, pré-excluídos pela Convenção (art. 6 *ter,* introduzido pela Conferência da Haia, em 1925), no plano internacional, e os brasões e armas de unidades políticas internas. A lei brasileira permite que a autoridade competente autorize expressamente. Isso cria situações que podem ofender o art. 141, § l.~, da Constituição de 1946 (princípio de isonomia), o que judicialmente há de ser apreciado (Constituição de 1946, art. 141, § 4,0) . Aliás, devemos interpretar o art. 95, inciso 1.0, do Decreto-lei n. 7.903 no sentido de só se permitir o emprego dos brasões ou armas do Estado ou das unidades políticas internas como elementos não-característicos das marcas, porque, se assim não fosse, se fraudaria o art. 95, inciso 7,0, ou o art 108.

A lei considera irregistrável o que se prestar a confusão com qualquer das espécies mencionadas no art. 95, inciso 1.0.

O art. 95, inciso 1.0, também se refere a medalhas, distintivos públicos ou oficiais; portanto, a bandeiras, emblemas e cores (cf. Convenção da Haia, art. 6 *ter:* "Les pays de I"Union conviennent de refuser 011

d"invalider l"enrigistrement et d"interdire, par des mesures appropriées, l"utilisation à défaut d"autorisation des pouvoirs compêtents, soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblémes d"Etat des pays de l"Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique" (alínea 1.a). A alínea 2.~ limita a proibição a mercadorias do mesmo gênero ou de gênero similar. Os Estados remetem à Repartição (Bureau) a lista dos emblemas, sinais e sinetes oficiais de controle, para efeitos da proteção.

No art. 39, parágrafo único, da Lei n. 2.380, de 31 de dezembro de 1910, fora dito ser proibido o uso do emblema da Cruz Vermelha como marca de fábrica ou de comércio, acrescentando-se: "Para que se dê a imitação, não é necessário que a semelhança da marca seja completa, bastando, sejam quais forem as diferenças, a possibilidade de erro e confusão, sempre que as diferenças das duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame atento ou confrontação".

Como as designações dos Estados e das unidades políticas internas, não podem ser elemento característico da marca, porque implicariam violação do art. 103 ou do art. 95, inciso 79. Podem ser elemento não-característico.

As bandeiras são sinais distintivos de entidades de direito constitucional e entram na classe do art. 95, inciso 1.0, ou são sinal distintivo de que não pode usar o requerente do registro se alguém já o usa (arts. 95, inciso 49, e 96). A bandeira nacional somente pode ser empregada em marca se o permitir lei especial. O Decreto-lei n. 4.545, de 31 de julho de 1942, art. 28, veda que consinta no seu uso, como das armas nacionais e do selo nacional, qualquer autoridade, ainda que só no que concerne a algum elemento. No art. 28 do Decreto-lei n.

4.545 diz-se:

"E‟ vedado o uso da Bandeira nacional, das Armas nacionais e do uso nacional, na integridade ou em qualquer de suas partes

integrantes, nos rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda, e bem assim na propaganda de qualquer expediente de natureza comercial ou industrial". Partes integrantes que sejam características. Não, porém, cores, globo terrestre, estrelas, losango e outros elementos que não reproduzem nem imitam. Cf. art. 179 do Decreto-lei n. 7.903.

Quanto aos emblemas estatais estrangeiros, a Convenção de Buenos Aires (1910), art. V, proibia o uso e o registro, como marcas de indústria e de comércio, das bandeiras nacionais, provinciais e municipais. Não no repetiu a Convenção de Santiago do Chile (1923).

2> O art. 95, inciso 2.0, do Decreto-lei n. 7.903, cogitou, especialmente, do emblema da Cruz Vermelha e das palavras "Cruz Vermelha" e "Cruz de Genebra". Não cabe, ai, qualquer anuência da instituição (cf.

Convenção internacional de Genebra de 6 de julho 1906, art. 27) . O Brasil ratificou a Convenção de Genebra de 1906 e a Lei n. 2.380, de 31 de dezembro de 1910, art. 3,0, parágrafo único, fêz regra jurídica interna, que corresponde, em parte, à regra jurídica interestatal: "E‟ expressamente proibido o uso da Cruz Vermelha como marca de fábrica ou de comércio. Para que se dê a imitação não é necessário que a - semelhança da marca sej a completa, bastando, sejam quais forem as diferenças, a possibilidade de Erro ou confusão, sempre que as diferenças das duas marcas não possam ser reconhecidas sem

exame atento ou confrontação". O fato de ter o Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, art, 80, inciso 29, proibido o registro de marcas com o emblema da Cruz Vermelha ou as denominações correspondentes não implica em que se haja derrogado a Lei n. 2.380, que é, aliás, a *lez apecialis.*

A Convenção de Genebra de 27 de julho de 1929 estendeu a vedação do uso e do registro aos emblemas da Cruz de Genebra (Cruz da Confederação Helvética, Cruz Suiça)

No Decreto-lei n. 7.903, a infração não é crime.

3) No art. 95, inciso 3,0, fala-se das "expressões, figuras ou desenhos contrários à moral e aos bons costumes e as que envolvam ofensa individual ou atentem contra idéias, religiões e sentimentos dignos de consideração" <cfr. Convenção, art. 6, B, alíneas l.-5ª) . Não se indaga, ai, se é imoral ou ilícita a 1 2.013. MARCAS IRREGISTRÁVEIS

indústria; mas a própria marca. A indústria pode ser ilegal, imoral, contra os bons costumes, sem no ser a marca; e vice--versa. Podem ser ilegais, imorais, contra os bons costumes, ambas.

Se bem que a marca seja pertença do fundo de empresa , o que é de conseqüências relevantes no sistema jurídico brasileiro, pode dar-se que a imoralidade, ou a contrariedade aos bons costumes, ou a ilegalidade do fundo de empresa não se contagie à pertença; mas a espécie, embora concebível, é de difícil ocorrência. De regra, a marca que corresponde a fundo de empresa ilegal, ou a fundo de empresa contrário à moral ou aos bons costumes, também o é, por sua aplicação prevista na publicação de que fala o art. 130 do Decreto-lei n.

7.903 (cf. art. 137).

O que envolve ofensa a direitos de personalidade (Tomo VII, §§ 727-756> não pode ser marca, ou elemento de marca. A lei explicita que também não pode ser registrada o que ofenda idéias, religiões e sentimentos dignos de consideração; mas a explicitação há de ser entendida no sentido de vedar qualquer marca ou elemento de marca que possa ofender convicções de grupos sociais, religiões e sentimentos coletivos, pois as outras espécies estão incluidas nas expressões "que envolvam ofensa individual". Ofensa individual é ofensa a qualquer direito que pertença a pessoa física, ou a pessoa jurídica, a qualquer direito, portanto.

O Aviso n. 422 do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, de 11 de agosto da 1879, interpretou que, "não resultando escândalo do emprego de imagem de santos para marcas de fábrica, o que está adotado em muitos Estados conhecidos e até entre nós, bem procedeu o presidente da Junta Comercial do Rio de Janeiro, mandando admitir a registro a efígie de Santa Rita como marca de fábrica do mesmo nome".

O uso irreverente é proibido, porque imoral ou contra os bons costumes, ou contra o sentimento religioso ou as convicções religiosas. O Conselho de Recursos da Propriedade Industrial negara o registro da marca com a imagem do Cristo Redentor, por ofensa a direito constitucional, o do art. 141, § 79, da Constituição de 1946

(D. O. de 18 de fevereiro de 1938), mas volveu à anterior interpretação (O. *O.* de 26 de agosto de 1940).

Tem-se chamado *marca deceptiva* a marca em que se contém indicação mentirosa. Tal marca é contrária à moral e na Conferência de Londres (1984) triunfou o enunciado que a doutrina havia lançado. No art. 6, B, 39, da Convenção internacional, foi dito: ". . . les marques qui sont contraires à la morale ou à l"ordre public, notamment celies qui sont de nature *à* tromper le public". Entende R. KRAYENBÚHL *(Essai sur le Droit des marques,* 125) que não no é, mas sim lesiva do patrimônio dos que crêem na afirmação. Em verdade, a marca deceptiva é contrária à moral e pode ser (provavelmente é) causadora de danos pecuniários. Seja como for, nem sempre se pode dizer que é irregistrável, porque o art. 95, inciso 39, fala de "expressões, figuras ou desenhos contrários à moral e aos bons costumes e as que envolvam ofensa individual"; mas a espécie entra, ordinariamente, no art. 95, inciso 59, *verbis* "elementos verídicos": se não é verifico o elemento, é irregistrável a marca; e sê-lo-ia a própria marca se só de tal expressão ou representação gráfica, elipse de enunciado de fato, se compusesse.

4) A irregistrabilidade dos nomes comerciais prende-se a serem nomes de pessoas, que deveriam consentir; porém a lei tratou diferentemente o nome civil de pessoa física ou jurídica e o nome comercial. Uma vez que se trata de marcas de indústria e de comércio, o emprego do nome comercial traria sérias confusões: um seria o do dono da empresa industrial ou comercial; outro, o elemento da marca. Daí, a respeito do nome comercial, do título do estabelecimento e da insígnia, ter-se pré-excluído a inserção ainda se precedeu consentimento expresso do titular. Se o requerente insere nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia, somente se admite o registro se pode ele

usar o nome comercial, o título do estabelecimento ou a insígnia. Naturalmente, quando se fala de nome comercial, de título de estabelecimento, ou de insígnia, não se pode pensar em nome comercial ainda não registrada, nem em titulo de estabelecimento ainda não registrada, ou em insígnia ainda não registrada, salvo se há outro óbice jurídico, como o de se tratar de nome civil, ou de família. Pode haver concorrência desleal.

Já dissemos que é vedado incluir na marca nome comercial alheio, ainda que a pessoa, física ou jurídica, a que ele corresponde, haja consentido. Também acentuamos que nome comercial é o nome ou a denominação adotada pela pessoa física ou jurídica para o exercício de atividades comerciais, industriais ou agrícolas. No art. 104, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903, estatuíu-se: "Equipara-se ao nome comercial, para todos os efeitos da proteção que lhe dispensa este Código, a denominação das sociedades civis, ou das fundações".

Surge a questão: ainda com o consentimento da sociedade civil ou da fundação *civil* está pré-excluída a registrabilidade do nome alheio como elemento de marca? A solução ou é a) a de se entender como identificação a equiparação a que se refere o art. 104, parágrafo único, de modo que não valeria o registro, ainda se a pessoa física ou jurídica a que o nome corresponde consentiu, ou *b)* a de se considerar que só o nome de quem exerce atividade comercial ou industrial ou agrícola cabe no art. 95, inciso *49,* ou e) a de se considerar incluído no art. *49* o nome da sociedade civil ou da fundação (civil) que pediu e obteve o registro de nome comercial segundo o Decreto-lei n. 7.903, arts. 107 e 109, inciso 40 *(z* no Departamento Nacional da Propriedade Industrial) . Impõe-se a interpretação e), uma de cujas conseqüências é a pretensão da sociedade civil ou da fundação civil, que posteriormente obteve o registro dos arts. 107 e 109, inciso *49,* a que o titular da marca retire o nome alheio, embora houvesse consentido na inclusão. Noutros termos: até o registro dos arts. 107 e 109, inciso 49, a espécie é regida pelo art. 95, inciso *99;* após o registro, pelo art. 95, inciso 49.

A vedação também apanha as siglas.

O comerciante, industrial ou agricultor somente pode obter registro de marca em que há nome comercial, título de estabelecimento, insígnia ou sigla, se o nome comercial é seu, se é de estabelecimento seu o título de estabelecimento ou a insígnia, ou se a sigla corresponde a nome comercial seu, ou a titulo de estabelecimento que lhe pertence.

Cumpre, ainda, observar que o título do estabelecimento ou a insígnia

só após registrar-se como marca ou incluir-se em marca registrada se pode usar em produtos ou mercadorias (Decreto -lei n. 7.903, art. 119, parágrafo único)

Os nomes de repartições oficiais ou de estabelecimentos oficiais também não podem ser marcas de fábrica, ou elementos de marcas de fábrica. Não assim, os das pessoas jurídicas de direito constitucional e político, salvo o que se estatui no art. 95, inciso 79, do Decreto-lei n. 7.903, isto é, salvo o que se veda quanto a nomes e indicações e nomes de lugares.

5) Dizem-se marcas livres, ou sinais livres, os que já pertencem ao domínio comum. A construção jurídica é a das *res communes omnium,* sobre as quais todos têm direito. Tudo se passa à semelhança da invenção que se tornou coisa de todos, antes ou depois da patenteação. Quando a lei se refere a "denominações genéricas, ou sua representação gráfica e, bem assim, às expressões empregadas comumente para designar gênero , espécie, natureza, origem, nacionalidade, procedência, destino, peso, medida, valor, qualidade, salvo quando figurarem

-nas marcas como elementos verídicos, revestidas de suficiente forma distintiva" (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, 5.0), aludiu ao que é fundo comum de cultura e de indicação e ao que, por sua generalidade, não poderia individualizar, ou, individualizando, ofenderia direito de outrem que poderia empregar a mesma denominação ou expressão. O que, se fOsse de uso exclusivo de alguém, privaria os outros de empregarem termo comum, não pode ser registrada. "O melhor canivete", "A caneta perfeita", "Bomba automática", a folha do cafeeiro para pacotes de café, dois cajus para suco de caju são expressões e emblemas descritivos irregistráveis. Não assim "Canivete-rei", "Bomba dois pulos", a folha do cafeeiro e uma moça, com as expressões "Moça do cafezal", dois pássaros picando dois cajus, com ou sem a expressão "Suco de caju dois passarinhos". Ninguém fica privado de usar dois passarinhos picando morangos, nem dois cajus em lata ou vidro de suco de caju: o que constitui a marca é a forma descritiva, distintiva, embora composta de elementos usuais comuns.

Pode dar-se que o emblema seja comum a certa indústria ou lugar (art. 95, inciso 59, *verbis* "ou sua representação gráfica"). Não se permite o uso exclusivo. Nem a respeito de expressões necessárias, que são as que se têm de empregar quando se trata de designar certo produto. A necessariedade *posterior* ao registro funciona como comunicação da expressão ou marca, de modo que não pode ser registrada nova marca com a expressão que se tornou do domínio

comum, tal como aconteceu com o "pyramidon" (COrte de Lyon, 23 de fevereiro

de 1907), a "adrenalina" (Tribunal do Sena, 29 de julho de 1904), o "Thiocol" e outros produtos.

Se a denominaçãO do produto cuja invenção foi patenteada cai em domínio comum, com a invenção mesma, da se a generalização da expressão, porque o produto, que passa a poder ser feito por outros, tem de ter nome e a denominação , que tivera, quase sempre se impõe. Não importa se é o nome do próprio patenteado. Se o inventor queria evitá-lo, não tinha outro caminho que deixar de emprestar o seu nome ao produto. *Á*

fortiori não se trata de nome do inventor, mas de nome de fantasia.

(Aqui, é de frisar-se a diferença entre a marca que cai no domínio comum e a marca que se torna de ninguem.

A marca que se fez *res communis omnium* não pode ser apropriada por um só, ou por alguns, e a exclusividade do direito ofenderia a compropriedade de todos. A marca que é *res inilhius* não pertence a ninguém e pode qualquer pessoa requerer o registro dela.)

E‟ preciso não se confundam denominações *genéricas* e denominações *necessárias.* A denominação necessária pode não ser genérica: "Morro do Corcovado" é denominação necessária sem ser genérica. N-denominaçãO genérica não é proibida se verídica: pode-se introduzir a expressão "sapato" na marca de indústria ou de comércio, se é de sapato que se trata. No parágrafo único do art. 93 do Decreto-lei n. 7.903, falou-se de denominações necessárias, usuais ou vulgares, para se permitir o uso, se revestirem forma distintiva *suficiente.* No art. 95, inciso 59, de denominações genéricas: a essas exige-se o mesmo, *mata* a veracidade. Seria absurdo exigir-se veracidade a denominação necessária não genérica.

6)A cor, o formato e os envoltórios das mercadorias e produtos não podem ser registradas (Decreto-lei n.

7.903, art. 95, inciso 6.0). A cor, a que se refere a lei, é, aí, a cor do produto ou da mercadoria. O formato é o do produto ou da mercadoria. O envoltório, o do produto ou da mercadoria. Em suma, a forma e a cor do produto ou da mercadoria. Forma e cor distinguem; mas a lei repeliu a opinião dos que as têm como sinais distintivos registáveis *(e.* g., E. POUILLET, *TraiU das Marques de fabrique,* ns.

7846; H. e A. .ALLAET.

TraiU théorique et pratique des Marques de fabrique et de commerce, 88 s.) . A lei repeliu, sem mais se precisar de discutir se o sinal distintivo pode ser *no* próprio produto ou mercadoria, ou se tem de ser à *parte dele.* Porque a lei deixou de fora a forma que não seja apenas cor, formato ou envoltório. O sinal distintivo não pode estar no próprio produto ou na estampa, recorte, rendilhado, impressão, gravura, sinete, ou comerciante quer proteção para criação de forma ou de cor, ou formato, tem de requerer a patente de desenho ou modelo industrial, não o registro de marca. E‟ possível que a forma ou a combinação de cores do produto ou mercadoria, ou o próprio envoltório seja tal que nasça ao produtor ou comerciante direitos de propriedade intelectual, que independem de registro.

Nem toda forma é formato. Por isso, o art. 98 permitiu marcas que consistam em relevo, perfuração, transparência, estampa, recorte, rendilhado, impressão, gravura, sinete, ou cunho, isto é, em algo que está *no* produto, ou *na* mercadoria, porém é mais do que simples cor, formato ou envoltório.

Â cor, em si só, não poderia ser marca. Ninguém poderia ter propriedade industrial sobre cigarros de cor preta, ou meias cor de violeta, ou ladrilhos dourados, ou casimiras brancas. Mas a cor pode entrar na formação da marca, como um dos elementos. A cor, sozinha, por mais distinta e característica que seja, não pode ser marca. As combinações com outras cores, ou outros elementos, podem ser registáveis. Até cores e formatos podem bastar.

Não há contradição nem redundância em ter o Decreto-lei n. 7.903, no art. 95, inciso 6.0, proibido o registro da cor, como marca, e, no inciso 15, haver-se referido a cores, para dizer que se admitem se “combinadas em conjunto original”. Uma só cor não pode ser, só por si, registrada como marca; pode ser elemento de marca, que tenha outros elementos suficientemente distintivos; tal distintividade e é o que se tira do art. 95, inciso 15

pode resultar de simples combinações de cores.

O formato, sozinho, não pode ser registrada como marca. Formato é a forma a que se chegou, com as dimensões, o que Se formou, o que ficou formado, formatus. (Não deriva da > francos, como querem alguns dicionaristas. Na língua francesa, *formttt* somente entrou em França em 1723, vindo do italiano; e não nos daria formato, em português.)

Sobre invólucros, envoltórios e recipientes, adiante, n. 2.

7)No art. 95, inciso 7?, diz-se irregistrável como marca de indústria e de comércio "o nome ou indicação de país, região, localidade ou estabelecimento de notório conhecimento como centro de fabricação ou extração dos produtos, esteja ou não junto a essa indicação um nome suposto ou alheio". O direito à indicação de proveniência já foi estudado (Tomo XVI, § 1.914) : há tantos co-titulares quantas as pessoas que satisfazem os pressupostos do art. 100 (cf. arts. 101-103) do Decreto-

-lei n. 7.903. No art. 103, diz o Decreto-lei n. 7.903: "Não poderá a indicação de proveniência constituir elemento característico de marca". Se o produtor de determinada região pusesse como elemento característico da marca o nome de tal região, a exclusividade usurparia o direito dos outros produtores da mesma região ao uso da indicação de procedência. Isso não pré exclui a introdução do nome da localidade ou região como elemento não característico da marca. Se trata de estância, fazenda ou sítio de propriedade de alguém, dá-se o mesmo: ai, a indicação de proveniência não é *res com1fl? tfliS omnium,* mas é indicação de proveniênCias sobre a qual incide o art. 103 do Decreto-lei n. 7.903- Aliás, é preciso atender-se a que abrange mais o art. 103

do que o art. 95, inciso 72.

A doutrina estende a vedação às marcas com que se procura obter confusão com o nome de localidade ou região: "Catarina", ou "Gaúcho", em vinhos de Goiás ou de São Paulo ou de Minas Gerais; "Mineiro", para o vinho do Rio Grande do Sul.

Se o país, região ou localidade não é centro de produção, de modo que não se pode pensar em indicação de proveniência que seja *res commuflis omnium,* o nome pode ser inserto na marca. Por exemplo: "Brilhantina Porto Alegre", "Flor da Bahia" (para vinho de Minas Gerais)

Se a marca contém indicação falsa de proveniência não pode ser registrada: é inverídica e viola o art. 95, incisos 5? e 7□O, além de ser contra a lei e a moral, por se tratar de crime. E" de todo interesse atentar-se no art. 95, inciso 59, onde a expressão de origem, procedências ou nacionalidade, há de ser

,rf dita., para que se admita como elemento de marca; no art. 95, inciso 79, onde a indicação de proveniência não pode ser objeto de

exclusividade; no art. 178, IV, onde o uso de falsa indicação de proveniência pode ser crime de concorrência desleal. Assim, pode-se chegar a interpretação exata do Decreto-lei n. 7.908, arts. 95, incisos 5.~ e 79, e 178, IV, sem se perder tempo com a crítica dos textos, *de lege ferenda*-. O que mais há de importar ao intérprete é mostrar, a despeito das imperfeições que a lei acaso apresente, qual a regra jurídica ou quais as regras jurídicas que ela pôs no sistema jurídico.

Se o nome geográfico é de lugar conhecido como de produção ou fabricação do que se marca, não há pensar-se em denominação de fantasia. A simulação ressalta. Compreende-se que se registrem: "Polônia", para saponáceos; "Curitiba", para velas; "Parati", para café; "Canadá", para colchão de molas; porém não: "Rio Minho", para vinhos; "Campo Belo", para manteiga; "Rio Grande", ou "Rio Grande do Sul", para banhas ou vinhos, sem ser indicação verdadeira de proveniência. Trajes típicos podem ser indicações falsas de proveniência. As medalhas de fantasia que simulam recompensas ou prêmios seriam marcas deceptivas e, pois. irregistráveis. O art. 95, inciso 8.0, do Decreto-lei n. 7.908 diz irregistráveis as medalhas de fantasia suscetíveis de confusão com as concedidas em exposições industriais ou congressos científicos (acrescente-se literários, porque livrarias e editores recebem medalhas>. Trata-se de explicitação, porque, em si, há crime de concorrência desleal ou crime comum *(e. g.,* Decreto-lei n. 7.903. art. 178, III e VII).

9) Sem o expresso consentimento do titular ou seus sucessores diretos, não se pode registrar marca de indústria ou de comércio que se constitua de nome civil ou de família ou de imagem (efígie). Diga-se o mesmo quanto ao pseudônimo. *Áliter,* quanto ao nome imaginário, se não coincide ser o de alguém, O nome de família, célebre, pode não ser permitido se há interesse em vedá-lo; *e.* 9., "Gazua X", "Investimentos Boa Vista" (para confusão com o Banco Boa Vista).

A lei fala de nome civil e do patronímico. Não aludiu às iniciais. A espécie somente pode ser vedada se cai sob o art. 95, inciso 11, ou inciso 17, do Decreto-lei n. 7.903, ou se o utente anterior se opõe (art. 96). Não importa alegar-se que a pessoa, que as emprega, as tem no seu nome: as iniciais não são o nome civil; nem o nome comercial. O uso primeiro é que há de criar o direito formativo gerador. Se passam os prazos do art. 96

do Decreto-lei n. 7.903, a pretensão processual do utente pré exclui e firma-se, *ex* tune, o direito do requerente, porém persiste o direito à decretação judicial da nulidade.

O art. 95, inciso 9., do Decreto-lei n. 7.903, também se refere à efígie, à imagem. Sobre o direito à própria imagem, Tomo VII, § 738. O art. 95, inciso 99, é regra jurídica especial, concernente às marcas, mas explicitável ainda se não estivesse escrita. Quem quer que seja pode usar a própria imagem como marca ou elemento de marca, porém não, sem consentimento de outrem, a imagem alheia. Se a semelhança entre a imagem de B e a de A é tal que se cria confusão, A, que antes usava a própria imagem como marca ou elemento de marca, pode opor-se (art. 96) ou exigir que se eliminem os elementos que dão ensejo à confusão.

10)Termos técnicos das indústrias, ciências e artes não podem ser registradas como marcas de indústria e de comércio (Decreto-lei n. 7.908, art. 95, inciso 10), ou como elemento característico. Se inserem como elementos não característicos da marca, mas classificadores do produto ou da mercadoria, são permitidos. Se não se pode registrar "Açúcar Excelente", "lodo Ideal", "Televisão Super", nada obsta a que se marque

"Açúcar Royal", "todo Dede", "Televisão A. B. C.".

(Os termos técnicos das indústrias, das ciências e das artes são *res communes omnium,* e não *r&s nailhius.*

Podem ser elementos para composição de marcas, que satisfaçam as exigências legais; em si, não são registáveis. >

11)As letras ou algarismos, quer isoladamente quer combinados, somente não são registáveis como marcas se são de uso necessário em relação aos produtos e artigos assinalados ou ao seu gênero de indústria ou comércio (Decreto-lei n. 7.908, art. 95, inciso 11) . O problema das iniciais do nome consiste em se saber se são elas regidas pelo art. 95, inciso 9?, ou pelo art. 95, inciso 11, ou se escapam às regras jurídicas daquele e desse inciso. O titular do direito ao nome não pode invocar direito às iniciais, de modo que podem ser marcas, selo coincidem com o uso necessário previsto no art. 95, inciso 11, *i fine.* Foi repelida a teoria do direito exclusivo às iniciais, que se procurava insinuar nos sistemas jurídicos *(e.* g., CII. REIBEL, *Du Nom commercvtl,* 182).

As letras, Iniciais ou não, desde que não sejam inclusas nas espécies do art. 95, inciso 11, podem ser registradas como marcas.

Os algarismos podem ser registradas, se usados separada-mente, ou em combinação horizontal ou vertical, ou em circulo, ou outra figura

geométrica; salvo se ocorre que a respeito deles se estabeleceu, antes, uso necessário.

12) Os cunhos oficiais, adotados, segundo a lei, para garantia de metais preciosos, ou armas de fogo, e quaisquer padrões oficiais são irregistráveis (Decreto-lei n. 7.908, art. 95, inciso 12). Se fossem registáveis, estabelecer-se-ia confusão entre a função autentícadora do cunho ou padrão e a função distintiva da marca, podendo parecer que se garante o metal ou o coeficiente legal em vez de apenas se marcar o produto ou mercadoria.

18) O título ou nome de obra literária ou científica não pode ser marca, nem elemento de marca, sem que consinta o autor. Nem os desenhos artísticos, divulgados por tipografia, litografia ou outro meio. Se assinados os desenhos, não se precisa de registro; o registro, a que se refere o art. 95, inciso 13, do Decreto-lei n. 7.908, que remete ao art. 678 do Código Civil, só se há de entender necessário em se tratando de desenhos que possam ser reputados, sem o registro, *res commuflea Omnium.* Também é de mister o registro se apenas está em causa desenho ornamental, que não se haja de considerar propriedade intelectual.

Ao tratarmos da propriedade intelectual (Tomo XVI, £ 1.889>, referimo-nos ao título da obra literária ou científica como nome de coisa e frisamos que não há. de regra, direito ao USO exclusivo. Dois autores podem escrever, com o mesmo titulo, os seus romances. Todavia, o Decreto-lei n. 7.908 entende que é de evitar-se a inclusão de tal nome em marca, não consentindo (entenda-se) o autor ou os autores da mesma obra ou de obras diferentes com o mesmo titulo.

Quanto aos desenhos, cumpre observar-se que não somente files fias tUas as criações artísticas (pinturas, esculturas, músicas, filmes) não podem ser incluidas. ainda em pequena parte, em marca de indústria ou de comércio, sem que o titular do direito de *marca* consinta. O direito de reproduzir tipografícamente *(=* em edição) não contém o direito de reproduzir como marca.

14) E‟ óbvio que se não podem registrar reproduções e imitações de cheqUes, bilhetes, títulos, apóliCes~

moedas e cédulas da União C dos EstadOS~membros dos MunicípiOS e das pessoas de direito público estrangeirO (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 14).

15) As cores não podem ser registradas como marcas, exceto quando

combinadas em todo original (Decreto~lei n. 7.903, art. 95, inciso 15). Aqui não se trata da cor do produto ou da mercadoria, de que fala o

§ 2.013. MARCAS IRREGISTRÁVEIS

A proibição não cabe se o produto não é o mesmo, nem semelhante, nem pertence a gênero de comércio idêntico ou afim. (A lei está certa, a despeito do que dizem seus criticas, porque o produto pode não ser idêntico mas ser semelhante, pode não ser idêntico, nem semelhante, mas ser do mesmo gênero de indústria ou comércio, ou de gênero afim.) Os sinais auditivos exercem papel de relevo na atividade das empresas .

Todos 05 entendem, inclusive 05 analfabetos. Mas os próprios sinais visuais em dizeres prendem de certo modo, à auditividade. A marca "Sol" e a marca "Sun", se não têm figura de sol, nem outros elementos comuns, que possam levar o público à confusão, são, certamente, registáveis unia apos outra.

O art. 9º, inciso 17, fala de r *eprodução* ou *imitação.*

Nos livros de direito e nos próprios dicionários das diferentes línguas. os dois conceitos não têm sido suficientemente precisadOS. Sem se saber ao cedo o que é reproduzir e o que é imitar, não se pode determinar onde acaba a imitação e começa a reprodução. Não há escala; há salto, dois campos.

Primeiramente~ consideremos que o objeto da investigação é o *bem incorpóreo* não o bem *corpóreo,* e que se reproduz, repetindo-se o mesmo bem incorpóreo, através de diferentes as purificações. Se A pinta a moça que, de roupa de banho, entra na piscina, ou no mar, e E deseja publicar na revista em que escreve, ou que é sua, o que A pintou, e logo após O oferece a A a aquisição do direito de usar a sua pintura como elemento de marca ou como marca de roupa de banho, tem-Se: a.) a propriedade do original, que não contém o de reproduzir e pode não passar a pertencer a B, nem a O (propriedade mobiliária de bem corpóreo, a pintura de A) e ter sido transferida por A a 13; 14 a propriedade intelectual da pintura (que é de A e pode ser transferida a outrem, ou apenas sofrer que se dê a outrem o *uns,* como o de edição, ou o de inserçãO em marca de fábrica) *c)* o direito de reprodução em periódico, que, *ex hypothet,* B deseja (e talvez E deseje obter o direito de reprodução em livro); ti) o direito de inserção da figura em marca

de indústria ou de comércio. Todos 05

direitos, de *b)* concerne à propriedade mobiliária sobre o bem incorpóreo. O direito de é direito formativo gerador da propriedade industrial, ainda não é direito de propriedade industrial, no sentido estrito e exato de direito dominical.

(a) A reprodução, no que concerne a e) ou *d),* é conteúdo mesmo dos direitos. Se outrem reproduz, fere aquele direito de edição ou êsse direito de inserção em marca. *Não se ofende, de modo nenhum,* o *direito de propriedade mobiliária sobre bem* corvóreo , isto é, o direito a). Tanto o direito e) quanto o direito *d)* são direitos sobre bem incorpóreo.

Quem reproduz, produz, *de novo,* o mesmo. A multiplicação reprodutiva é atribuição de forma concreta ao abstrato, em que o bem incorpóreo consiste.

(b) A imitação não vai tão ao fundo. Quem imita não faz da obra imitante algo que tenha nascido da obra imitada,

a imitação não é filha da obra que se imitou. Não há linha descendente entre ela e a obra imitada. A imitação não é filha do que se imitou, não emana de tal obra, porque, para que dessa emanasse, seria preciso que de tal obra escorresse. O gênio humano, para fixar a diferença, que colhera, entre a reprodução e a imitação, fêz o verbo *imita.re.* Como poderia criá-lo? Muitos caminhos tinha ele para a criação de palavra que traduzisse o seu pensamento. Preferiu um, se é que não foi êsse o único caminho possível à época em que forjou o vocábulo. Perto do homem daqueles tempos estava alguém, que não era seu genitor, não era mãe, nem pai; era algo ao lado, parecido sem se identificar com a mãe: a tia, *amita,* a tia querida. Como de *ama, mama,* se fizera *amare, amicus (amica),* de *amita* fêz-se *amitare,* de que vem *imitare.* A imitação não chega a mais do que dar forma a bem incorpóreo que não é aquele que se imita. Adiante, § 2.087. a.

Na reprodução, há re-informação do mesmo bem incorpóreo; na imitação, informação de outro bem incorpóreo *parecido,* ou informação *parecida* de outro bem incorpóreo.

Se houve reprodução, não se precisa indagar se há, ou não, possibilidade de erro ou confusão. O art. 95, inciso 17, somente se refere ao induzimento em erro ou confusão, em se tratando de imitação. Quem reproduz necessàriamente põe o ilícito no lugar do licito. Por isso mesmo, se se inclui em marca a registrar-se a que foi registrada, ainda como um dos muitos elementos, nem se tem de

apurar se pode, ou não, ocorrer erro ou confusão, nem se houve intenção ou se não houve (sem razão, CLÓVIS COSTA RODRIGUES, *Concorrência desleal,* 154 s.).

A imitação pode ser total ou parcial; desde que possa induzir em erro ou confusão, é proibida. A imitação que não leve a isso não é pré-eliminada como marca, nem constitui, tão-pouco, contrafação.

Há imitação ainda se alguém consegue, sem inserir qualquer dos elementos da marca registrada, induzir em erro ou confusão. Noutros termos: pode haver imitação sem que nenhum dos elementos da marca tenham sido reproduzidos. Como, na imitação, não se concretiza o mesmo bem incorpóreo, mas outro, que se parece com aquele, pode dar-se que a confusão ou erro seja *somente* no tocante ao bem incorpóreo:

* marca registrada do sabonete é composta de um “Cão”, ou de um “Cão e uma faixa com a sigla do titulo do estabelecimento”; o imitador quer registrar a marca “Au-au !“, ou “Au-au! e sigla do seu estabelecimento”. E“

a imitação puramente antiética .

No art. 95, inciso 17, explicita-se que se considera “existente a possibilidade de erro ou confusão sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação”. E“ critério, que se escolheu, em lei, para se afastar a discussão em torno da subjetividade da incursão em erro ou confusão.

O que importa, por conseguinte, é que haja parecença e dois bens incorpóreos, razão por que, comparando-se as duas marcas, a imitada e a imitativa, *se pode dar* que nenhum elemento tenha sido reproduzido. A imitação pode existir ainda que não tenha havido intenção de imitar. A autoridade administrativa, que tem de deferir ou indeferir o pedido de registro, ou a autoridade judicial, no foro cível ou no penal, tem de julgar pondo-se no lugar de quem fosse adquirir o produto ou mercadoria assinalado pela marca registrada.

O registro não pode ser feito ainda que o titular do direito sobre a marca anteriormente registrada não tenha apresentado Oposição; nem ainda se o requerente alega ter obtido registro de marca semelhante.

Se há duas marcas registradas, uma das quais não deveria ter sido registrada, por ser reprodução ou imitação de outra, ambas impedem o registro de terceira se é reprodução ou imitação das duas, ainda que o requerente seja titular de uma das marcas registradas, ou impede o

registro de terceira aquela que essa reproduz ou imita.

18) As marcas suscetíveis de proteção como desenho ou modelo industrial não devem ser registradas (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 18). Entenda-Se: se o que se quer registrar é forma plástica, molde, padrão, relevo ou outro objeto que sirva de tipo de fabricação de produto industrial, não há marca a ser registrada, mas desenho ou modelo industrial; o que serve de tipo de fabricação não marca, é mais do que isso, e como tal é que se teria de apresentar, e não para registro, mas para patenteação.

Muitas vêzes o que decide da patenteabilidade como desenho ou modelo industrial ou da registrabilidade como marca de indústria e comércio é apenas a destinação: se é para ornar, embelezar, trata-se de desenho ou modelo industrial; se é para distinguir, trata-se de marca de indústria ou de comércio. Aliás, o que serve para modelo industrial ~ fora pré~excluído pelo art. 95, inciso 6.0, *verbo* "formato", se não concorrem outros elementos que sejam os elementos característicos da marca.

2.ENVOLTÓRIOS, INVÓLUCROS E RECIPIENTES. Os envoltórios, invólucros ou recipientes somente se podem registrar como elementos característicos da marca se, em si~mesmos, têm forma distinta e característica (configuração e cor), o que não é fácil ocorrer, porque não se há de tirar a todos o envolverem como querem os seus produtos e mercadorias. Essa é a tradição brasileira (cf. Lei n. 2.68?, de 28 de outubro de 1875, art. 19; Decreto n. 5.424, de 10 de janeiro de 1905, art. 19, § 4.0: ..... para serem considerados como elemento constitutivo da marca, devem ter forma típica ou característica que os distinga dos que a indústria e o comércio têm comumente adotado para revestir ou conter produtos e mercadorias e que não podem ser registradas como propriedade exclusiva por pertencerem ao domínio público").

O *recipiente* recebe o que se há conservar juntamente 011 por si só (o saco do açúcar, o *caixão* do móvel artístico)

O *invólucro* envolve, podendo, ou não, ser o recipiente (o *papel* que recobre a caixa de bombons, o *caixão* em que se põem as latas de azeite ou as garrafas de vinho), o *envoltório* é o invólucro que se põe em volta, excluídas, portanto, as caixas e invólucros semelhantes. Em si, nem recipiente, nem invólucro, nem envoltório podem ser marca. Neles tem de achar-se algo de característico, que escape ao domínio comum e ao domínio de alguém. O elemento ou os elementos de

novidade é que podem dar à marca, como conjunto, a distintividade de que precisa. Se há, verdadeiramente, criação, mais convém ao interessado a patenteação como modelo industrial. Já dissemos que a novidade pode estar na simples configuração geométrica, posto que dificilmente ocorra.

Invólucro, que se deveria pronunciar involucro", mas, já hoje, não se poderia mudar a pronúncia, provém de *involucrum* (paroxítono), que é qualquer cobertura, ou envolvimento. Envoltório já se formou na língua portuguêsa, e tem sentido menos largo, que não abrange todos os meios de cobrir: só o de embrulhar, o de enrolar com pano ou papel. Embalagem, do antigo alto-alemão *baila,* pacote, supõe envolvimento para transporte, ou remoção. (O "embalar" produtos ou mercadorias nada tem com o "embalar" em que há o *bal* de balanço.) O comerciante, o industrial ou o agricultor que registro como marca o invólucro, o envoltório ou recipiente se expõe a que outrem use ou registre o mesmo para outro produto ou outro gênero de comércio não-afim, uma vez que a proteção da marca, pela lei, somente se dá nas espécies do art. 95, inciso 17.0.

Vantagem tem ele na patenteação do modelo industrial, cuja eficácia não se restringe a determinado produto ou mercadoria, ou a determinados produtos ou mercadorias.

Antes do registro, a reprodução ou imitação do invólucro, envoltório ou recipiente dá causa à ação de concorrência desleal, com fundamento no Decreto-lei n. 7.903, art. 178, III, ou art. 178, parágrafo único. A ação de concorrência desleal existe ainda se o sujeito ativo registrara marca e o sujeito passivo Usara o invólucro, envoltório ou recipiente como modelo industrial, O que, *in casu,* não haveria seria as ações da propriedade industrial concernentes à marca, se o modelo industrial foi aplicado noutro produto que aquele a que se restringiu a marca.

Às vêzes, embalagens, invólucros, envoltórios, recipientes, que poderiam ser registradas, ou que o foram, caem em dominio comum e então passam a ser usáveis por todos sem que qualquer pessoa os possa registrar (tornaram-se *res communes*" *omniu,n,* e não *res nulliuú.*

O art. 95, inciso 6.0, do Decreto-lei n. 7.903, diz que não é registável a cor, o formato ou o envoltório das mercadorias ou produtos. Se bem que já nos tenhamos referido ao assunto, advirtamos em que, no art. 95, inciso 6.0, não se proibiu a inserção da cor, formato ou envoltório como elemento de marca > mas sim, e apenas, como elemento característico, por si só.

3.MARCAS JÁ USADAS POR OUTREM. Lê-se no art. 96 do Decreto-lei n. 7.903: "Não poderá gozar da proteção deste Código a reprodução ou imitação de marca de terceiros, não registrada, mas em uso, devidamente comprovado, desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido como suscetível de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da data da impugnação". No § 1.0:

"Ocorrendo a impugnação, caberá ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industria decidi-la, deferindo ou não o pedido, com recurso, em ambos os casos, dentro de sessenta dias". No § 2.0: "Quando apresentada, em grau de recurso a impugnação, caberá ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial o julgamento, suscetível de recurso extraordinário nos termos e forma da lei, para o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, cuja decisão porá fim à instância administrativa". No § 39: "Em qualquer caso, ficará sobre estado o andamento dos processos relativos às marcas em litígio, até que se decida sobre a impugnação, procedendo-se depois quanto ao registro das marcas, concedendo-o ou denegando-o, conforme for, afinal, julgada a impugnação". No § 49: "Dessa decisão não caberá mais recurso administrativo, se a impugnação tiver sido julgada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio em recurso extraordinário".

No art. 96, § 49, do Decreto-lei n. 7.903, diz-se que, julgado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio o recurso, não há outro recurso administrativo a interpor-se. Administrativo ou judicial; porque há coisa julgada administrativa, e o meio para se conseguir a apreciação judicial, que é, constitucionalmente, inafastável (Constituição de 1946, art. 141, § *49>,* é a propositura da ação de desconstituição do ato administrativo, inclusive, satisfeitos os pressupostos, a ação mandamental.

Legitimado à oposição é o utente, mas pode ocorrer que o titular do direito à marca, com pretensão contra o utente, venha à jurisdição administrativa com oposição semelhante à do art. 102 do Código de Processo Civil, isto é, para excluir autor e réu. Apenas essa *oposição de terceiro* tem de ser apresentada no mesmo prazo que se fixa à apresentação da oposição pelo utente, e o titular do direito que se diz excludente do direito dos dois outros interessados tem o prazo do art. 96, *in tine,* do Decreto-lei n. 7.903 para requerer o seu registro.

O utente tem de alegar e provar o uso anterior ao pedido de registro pelo não-utente, ou utente usurpador. O

art. 96 do Decreto-lei n. 7.903 fala de “uso comprovado”. O sistema jurídico brasileiro recusou a teoria das marcas notoriamente conhecidas, que atribui o direito formativo gerador ao utente da marca notoriamente conhecida. Com isso, afastar-se-ia o terreno seguro dos meios de prova mais eficientes para se indagar da notoriedade da marca para o público, a notoriedade, ai, é da lembrança pelo público, o que se pode apagar a cada momento, ou se pode tornar menos expressivo. Isso nada tem com a prova pela notoriedade do uso. O

art. 211 do Código de Processo Civil é invocável no processo administrativo. A marca não é distintiva ou em si *(* = absolutamente), ou em relação a alguma já em uso. O sistema jurídico teve de admitir a *oposição* do utente, para que se apure a anterioridade. Essa apuração de anterioridade é apuração do uso *primeiro* e *legitimo.* Se o requerente criou a marca, ou a adquiriu de quem a criou, e outrem, sem direito, usa da marca, apresentando, em tempo oportuno, oposição, o requerente pode defender-se. Outrossim, se há controvérsia sobre uso e o requerente alega que o uso dela por ele é anterior ao uso pelo opoente.

O art. 96 fala de uso devidamente comprovado. Tal uso há de ser em classe de produtos ou mercadorias em que a confusão pudesse causar prejuízo. Intervém, aqui, a questão das indústrias e comércios similares, que, na prática, nem sempre *é* fácil de resolver-se. A questão é de fato. Mas havemos de evitar as erronias de se admitir a mesma marca para agulhas e para alfinetes, para sabões de lavar roupa e sabão para banho ou para barbear, “Águas de Caxambu” para as águas e para laxativos. Onde pode haver confusão, falta a distingüibilidade. O uso noutra localidade basta? Se os dois produtores ou comerciantes exercem a mesma indústria, ou o mesmo comércio, porém em diferentes Municípios, ou Estados-membros, pode o utente opor-se ao registro da marca que se requereu? A indústria e o comércio de hoje não têm por fito apenas negócios no local; pequenas indústrias e casas de negócios comerciais esperam que a clientela se estenda a todo o território nacional. O direito real, que se confere com o registro, é, em sua irradiação, para todo o Brasil.

Quanto ao uso no estrangeiro, a solução depende de existir, ou não, regra jurídica de ato interestatal. Não se protege, no Brasil, a marca que se diz usada no estrangeiro, nem no estrangeiro a marca usada no Brasil. Para que a tutela exista. é preciso que se crie. O uso da marca no Brasil é protegido *(* = pode ser objeto de oposição do utente), ainda que haja uso anterior no estrangeiro. A concepção da universalidade do uso (princípio do uso aqui e alhures no mundo), que teve adeptos,

foi repelida (cf. CE. MAGNIN, *Le Dépot internatioflol d.es Marques,* 24).

A regra jurídica especial pode vir em tratados ou convenções plurilaterais ou unilaterais. No plano do direito interestatal plurilateral, há a solução do registro internacional das marcas (Acordo de Madrid, 1891) e certa experiência técnica do principio da universalidade de importação, segundo o qual a marca registrada é admitida a depósito e protegida nos outros Estados (Convenção internacional, art. 6, retocado em Washington, 1911, na Haia, 1925, e em Londres, 1934), ou é afastada pela marca já protegida no país de importação, devido ao depósito, ou devido ao uso anterior, se a legislação estatal permite a oposição.

Cumpre que se não confundam o problema da proteção alhures da marca e o problema da marca notoriamente conhecida, conceito que se insere no art. 6 *bis* da Convenção internacional (Conferência da Haia, 1925). A teoria da marca notoriamente conhecida supre deficiências da organização administrativa interestatal (e supraestatal), mas só opera no direito interno por ser dever interestatalmente assumido e quando se possa invocar a regra jurídica interestatal.

No plano internacional, a teoria das marcas notoriamente conhecidas levou à proteção das marcas que são notoriamente conhecidas sem serem marcas usadas no lugar, isto é, *no Estado.* Ocorreu isso com o art. 6 *bis* da Convenção de União, introduzido na Conferência da Haia (1925) e retocado na de Londres (1934). Alguns malfeitores registravam marcas ainda não usadas no pais e, não tendo havido oposição, o registro ficava incóbime ainda à ação de nulidade, pois não era marca já usada. Achou-se que o remédio era receber-se a teoria das marcas notoriamente conhecidas, tão em favor entre alguns juristas *(e.* 9. WALTER 3.

DERENRERO, *2"rade-mark Protection uni! Uni air Trading,* 325 *5.;* R. KRAYENBIJHL, *Essai sur te Droit des „marques,* 67 s.). Segundo o art. 6 *bis* da Convenção, os países da União se obrigaram a recusar ou a considerar inválidos, seja de ofício, se a legislação interna o permite, seja a requerimento do interessado, o registro de marca de fábrica *(aio)* ou de comércio que constitua a reprodução, a imitação ou a tradução, suscetíveis de criar confusão, de marca que a autoridade competente do pais do registro considere ser notóriamente conhecida como sendo já a marca de pessoa admitida a beneficiar da Convenção e utilizada para produtos idênticos ou similares. Dá-se o mesmo se a parte essencial da marca constitui reprodução de tal marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de criar confusão com

esta. Deve ser dado prazo mínimo de três anos para se pedir o cancelamento dessas marcas, correndo da data do registro. Não há prazo se o registro foi de má fé.

A notoriedade, a que se refere o art. 6 *bis* da Convenção, é a notoriedade para o público, apreciada pelo público, não a do uso (E. KRAYENBÚHL, *Essai sur te Droit des marques,* 70 s.) : a notoriedade do conhecimento pelo público mostra que teve bom êxito a marca, talvez devido ao tempo do uso, talvez devido às qualidades do produto, talvez devido aos reclames, para acelerar a formação mesma da notoriedade. ~

Como, porém, julgar-se essa notoriedade? ~Quem é o público, que tenha de conhecer, notoriamente, a marca?

O expediente é de técnica provisória. É de esperar-se que os atos interestatais encontrem outro. A marca pode ser de determinado produto e ter-se pedido o registro para outro *(e. g.,* "Kodak" para bicicletas, na Alemanha).

Se a confusão é possível, o art. 6 *bis* incide. Às vêzes a intuito é fazer crer-se na mesma empresa de produção, para angariar maior prestígio ("Ford" para máquinas de costura).

4.MARCAS DE PRODUTOS NACIONAIS. Diz o art. 91 do Decreto-lei n. 7.903: "As marcas destinadas a produtos nacionais não poderão conter indicações escritas em língua estrangeira, salvo quando tais palavras já forem de uso corrente no Brasil". E o parágrafo único do art. 91 do Decreto-lei n. 7.903: "O disposto neste artigo não se entende com os nomes de bebidas e outros produtos sem designação própria, em português, tais como bitter, brandy, cognac, fernet, kirsch, rhum, desde que figurem nos respectivos rótulos as indicações legais. Exclui-se, também, o nome do autor, fabricante ou inventor". Se a palavra é de uso corrente, ou já se incorporou à língua portuguêsa e passou a ser grafada de acordo com as regras de adaptação (champanhe, ou champanha; conhaque), au não se incorporou (Pernot). Dão-se, aí, como exemplos das últimas, "conhaque" e

"rum", que constam dos vocabulários, inclusive do *VocabuWris, da Academia das Ciências de Lisboa.* As leis levem abster-se de tais incursões em matéria em que não se podem editar leis. Que os dirigentes dirijam o Estado, não a sociedade e a cultura: representam eles vontades, e não saber.

A marca não pode conter indicações e outros elementos escritos em

língua estrangeira; a *.fortiori,* não pode ser toda em língua estrangeira. (Com isso cortou-se cesse a discussão em torno da Lei n. 428, de 10 de dezembro de 1897, e do Decreta n. 5.424, de 10 de janeiro de 1905; com o seu ilegal art. 21, § 3□O, inciso 2.> Estatui o art. 92 do Decreto-lei n. 7.908: "Toda marca destinada a assinalar produtos ou mercadorias de produção ou fabricação nacional, deve, obrigatoriamente, conter a designação Indústria Brasileira em caracteres nítidos e lugar visível". A designação "Indústria Brasileira" não é marca; é indicação (geral), compulsória, de proveniência.

§ 2.014. Marcas coletivas

1. CONCEITO. As marcas coletivas referem-se à produção de certa região, ou grupo profissionais, ou de entidades de caráter civil ou comercial, ou de cooperativas ou organismos de cooperação econômica. Espera-se, ou já se firmou, ou se esboça a preferência da clientela por produção de tais fontes. A aparição delas, na técnica legislativa, lembra regimes econômicos do passado, com as corporações e seus componentes. Até certo ponto, o desenvolvimento sindical concorreu, nos nossos dias, para êsse prestigio da marca coletiva, sem que se haja de exagerar êsse fator. Seja como for, no próprio plano internacional repercutiram os esforços tendentes à permissão das marcas coletivas, infrutuosas nas Conferências de Madrid (1890) e de Bruxelas (1898). Na de Washington (1911), obteve-se o art. 7 *bis,* com o qual os Estados se obrigaram a proteger as marcas pertencentes às coletividades, ainda se não possuem estabelecimento comercial ou industrial, mas ficando cada Estado juiz dos pressupostos para a proteção (proposição introduzida pela Grã-Bretanha).

A marca coletiva, ainda quando aluda a alguma região, não se confunde com as indicações de proveniência. A entidade titular é que faz a clientela; a qualidade do produto pode ser mais apurada que a do resto da região.

O que é inegável é que a marca coletiva corresponde a reclamos de economia dirigida e pode acontecer que membro ou membros do grupo se afastem dos processos que asseguram a boa qualidade dos produtos, o que sugere, necessariamente, a fiscalização e repressão internas, sem que a lei sobre marcas o possa impor. A solução mais fácil é a de depositar-se o regulamento interno concernente a seu emprego.

2. TRANSFERÊNCIA A transferência das marcas cole-Uvas é assaz difícil. De regra, é intransferível e impenhorável. Isso não importa em dizer-se que não se possa extinguir pela renúncia, segundo os estatutos da entidade, ou pela expiração do prazo sem prorrogação, ou pelo não-uso caducificante. Tão-pouco pode transferi-la qualquer membro do grupo. Se algum membro transfere a sua parte no fundo de empresa, o Sucessor explora a marca *como* novo membro do grupo.

3. MARCAS NACIONAIS. As marcas nacionais são marcas coletivas. Observe-se, porém, que, ao falar de marcas registáveis pela União, pelos Estados-membros e pelos Municípios, ou pelas entidades autárquicas, o art. 90, inciso 5.o, do Decreto n. 7.908 não se referiu apenas às *marcas nacionais,* coletivas, a referência é às marcas individuais e às coletivas. Abrem-se portas às transformações da economia.

§ 2.015. Marcas estrangeiras

1.MARCAS REGISTRADAS NO ESTRANGEIRO. Lê-se no art. 97 do Decreto-lei n. 7.903: "As marcas que forem registradas por pessoas residentes no estrangeiro, de acordo com as convenções ou tratados celebrados pelo Brasil, serão equiparadas, para todos os efeitos, às marcas nacionais". O art. 97 estabelece a equiparação. Por isso mesmo, não se pode pretender que a marca pedida pelo estrangeiro ou pessoa residente no estrangeiro escape a qualquer das regras jurídicas do Decreto-lei n. 7.908 (cf. Convenção de Paris, art. 2, alínea 1.9. Na Constituição de 1946, art. 141, § 18, 1.a parte, diz-se "É assegurada" entenda-se a Brasileiros e pessoas residentes no Brasil "a propriedade das marcas de indústria e comércio". Para que se dê a mesma segurança, no plano da direito privado, aos que residem fora do Brasil, é preciso texto de lei, remissivo ou não aos tratados e convenções interestatais *(e.* g., Decreto-lei n. 5.903, art. 97).

O residente no estrangeiro pode querer no pais de importação outra marca, para produtos e mercadorias que venda no Brasil. Tal marca é marca *nacional,* se bem que no art. 97 se fale de equiparação às marcas nacionais. É a proteção pelo igual tratamento (Convenção de Paris, art. 2), que não se confunde com o chamado regime da marca protegida "tal qual" (Convenção de Paris, art. 6). O regime da marca protegida "tal qual" supõe que já se tenha a marca e se invoque a proteção, noutro Estado, "tal qual" foi ela registrada no pais de origem.

Ou *(a)* o residente no estrangeiro exerce, no país de importação, que é o Brasil, alguma das pretensões e ações que correspondem ao direito autoral de exploração (propriedade intelectual), se é o caso, ou *(b)* requere e deposita a marca no Brasil, como qualquer residente no Brasil, ou *(c)* ou deposita e obtém registro no país de origem e se faz proteger, no Brasil, segundo o art. 99 do Decreto-lei n. 7.903. Há "reserva dos direitos de terceiros", conforme adiante se explicará.

2. REQuISITos. Diz o art. 98 do Decreto-lei n. 7.908:

"As marcas estrangeiras poderão ser registradas no Brasil, desde que satisfaçam às seguintes condições: 1.0, quando o país de origem assegure, por tratado ou convenção, a reciprocidade do direito para o registro das marcas brasileiras; 2.0, quando tenham sido devidamente registradas no país de origem; 3~0, quando os certificados de registro sejam depositados no Departamento Nacional da Propriedade Industrial". E o parágrafo único do art. 98 do Decreto-lei n. 7.903: "Gozarão das mesmas garantias as marcas que preencham a primeira das condições, desde que os seus titulares requeiram diretamente o respectivo registro no Brasil, provando que exploram estabelecimento industrial ou comercial no país de origem".

3.PEDIDO NO ESTRANGEIRO. Estabelece o art. 99 do Decreto-lei n. 7.908: "Aquele que tiver depositado regular-mente em qualquer país da Convenção da União de Paris, para a proteção ,da Propriedade Industrial, pedido de registro de marca de indústria ou de comércio, gozará de prioridade, sob reserva dos direitos de terceiros, para fazer igual pedido no prazo de seis meses contado da data do depósito inicial. A prioridade em caso algum será invalidada, durante êsse período, pelo emprego, por terceiro, de marcas de indústria ou de comercio". No § 1.0: "Aquele que reivindicar a prioridade de deposito anterior deverá declará-lo, comprovando-a com o certificado do depósito ou registro da marca, efetuado no país de origem". No § 2.0:

"Fica estabelecido o prazo de três meses para o interessado apresentar esta declaração, acompanhada de comprovantes".

SEÇÃO III

PEDIDO DE REGISTRO E REGISTRO

§ 2.016. Pedido do registro da marca de industria e comércio

1. NATUREZA DO PEDIDO. O pedido de registro dito requerimento é exercício do direito formativo gerador.

A antinomia de poder alguém requerer *(* estabelecer a relação jurídica processual) sem ter direito, comum a toda a processualística , pode ocorrer, e por isso só se permite a oposição.

que está no domínio comum não pode ser usado como marca, mas apenas como elemento de composição.

Porque o elemento que se tira do domínio comum é *res communis omniunt,* não é *res nuuius.* Muito diferente é o que se passa com a marca que se torna *res nulliws,* da qual, portanto, qualquer pessoa se pode aproveitar, requerendo o registro.

Tem-se escrito que o registro torna certa a data da apropriação da marca. O termo é equívoco. O registro tem eficácia *ex tunc,* porque desde o depósito se consumou o exercício do direito formativo gerador. Se havia propriedade mobiliária sobre bem corpóreo, ou propriedade intelectual *(=* sobre bem incorpóreo intelectual), propriedade já havia. O direito foripativo gerador é que se exerce com o pedido e depósito para que nasça a propriedade industrial. Mas o requerente pode não ser o titular.

Antes do registro não há propriedade industrial, há direito formativo a adquiri-la. A proteção a êsse existe, ou porque à base dele esteja a propriedade mobiliária sobre o bem corpóreo, ou a propriedade (mobiliária) intelectual, ou estejam ambas, todas com as suas pretensões à tutela jurídica, as suas pretensões e ações de direito material, ou porque, tratando-se de direito formativo gerador, haja surgido pretensão declaratória, ou condenatória, ou outra, que o direito não *real,* mas *das coisas,* possa ter.

O registro torna *real* o direito formado. O direito formativo gerador exerce-se, segundo a lei especial, pelo pedido de depósito, seguido desse.

A técnica legislativa adotou as formalidades do pedido de registro (Decreto-lei n. 7.903, arts. 126 e 127), do depósito (arts. 128 e 129), da publicação (art. 130), do prazo para oposição, do exame formal e das buscas de anterioridades (art. 131), para que todos os interessados tenham a datação dos pedidos de registro, conheçam a marca que se quer registrar e possam argüir a irregistrabilidade, pelo menos tal

como foi apontada, com a menção dos elementos característicos.

Quem produz e quem distribui pode ter interesse em registrar marcas como pode ter interesse em usar marcas.

Quem teria ou tem êsse tem aquele. O art. 88 do Decreto-lei n. 7.908 fala de industrial ou comerciante.

Industrial está, aí, em amplo sentido, compreendendo o industrial *stricto sensu,* o agricultor, ou artesão, e as pessoas de que trata o art. 90. Por outro lado, nem todo comerciante ou industrial pode ter interesse em marca *(e.* g., a empresa de transportes, o vendedor de bilhetes de loterias, o noticiador de rádio, o construtor de pontes não-aplicáveis).

O pedido de registro pode ser feito quando ainda não se produz, ou não se distribui o produto ou mercadoria.

O art. 152 do Decreto-lei n. 7.903 permite que se interprete o sistema jurídico como dispensado o uso, no máximo, até a preclusão do prazo de caducidade (dois anos do primeiro decênio). Por isso mesmo tem-se de repelir qualquer interpretação que, por influência de doutrina estrangeira, considere causa de perda da propriedade da marca alienar o titular o gênero de indústria ou de comércio, ou o fundo de empresa, ficando com a marca. Fica com a marca, transferindo ou liquidando o fundo de empresa, ou somente o gênero de indústria ou de comércio, como teria com ela ficado de começo se a houvesse registrada antes de se estabelecer, ou de iniciar a exploração do gênero de indústria ou de comércio.

Não é necessário, sequer, no momento da aquisição da propriedade da marca, ou depois, a *qualidade* de comerciante ou de industrial *(J. X.* Convenio DE MENDONÇA, *Tratado de Direito Comercial,* V, Parte 1, 322 5.; A. BENTO DE FARIA, *Das Marcas de fábrica e de comércio e do Nome comercial,* 105; *À.*

MONTENEGRO, Do Direito ao uso da marca, *R. de D. 1.,* IV, 15; JOLO DÁ GAMA CERQIJEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial,* II, II, 125; sem razão, algumas decisões do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial).

Não há distinção entre nacionais e estrangeiros, salvo, quanto a marcas estrangeiras, se não há reciprocidade (Decreto lei n. 7.903, prt. 98).

2.PEDIDO E ExIGÊNCIAS LEGAIS. Diz o art. 126 do Decreta-lei n. 7.903: “O pretendente ao registro de marca de indústria ou de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda deverá dePositar no Departamento Nacional da Propriedade Industrial O seu pedido, acompanhado de três exemplares e de um *clichê* tipográfico ” No § 1.0: “O pedido será feito em requerimento ao Diretor do Departamento, mencionando o nome, por extenso, do registro; sua nacionalidade, profissão e domicilio nome e endereço do procurador habilitado, se houver, e identificação da marca, nome comerciaL

titulo, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, referir-se-á a uma única marca, respondendo a produtos ou jogo de uma só classe, ou a um só nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, ou expressão ou sinal de propagandas devendo, nos três últimos casos, corresponder à classe ou classes em que estiver compreendido o gênero de negócio explorado”. No § 2.0, diz-se que os exemplares, a que o art. 126 se refere, devem: “a) ser escritos em português e com necessária clareza; e apresentados em três vias em papel consistente, sem timbres ou carimbos, e com as dimensões de 22 por 33 centímetros, guardando à esquerda cinco centímetros de margem; *c)* ser apresentados com os seguinteS requisitos: 1, no alto do exemplar a representação do que constitui a marca, nome comercial, titulo, insígnia. expressão ou sinal de propaganda, conforme for o casO, mediante rótulo, desenho ou gravura~ colados, reproduzidas à. mão, por impressão ou processo análogo; ii, nome, nacionalidade, profissão e domicílio do requerente, precisa doe produtos ou artigos a que a marca se destina, precedida da indicação de classe em que se acharem compreendidos, de acordo com a classificação estabelecida neste Código, bem como declaração do gênero de negócio, a classe ou classes correspondentes. quando se tratar de título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda menção dos elementos característicos da marca, titulo, insígnia e expressão ou sinal de propaganda tais como a combinação de cores, dimensões, tipos de letras e outros, com a cita#o das restrições ou exclusões quanto ao emprego de elementos cujo uso não é ou não pode ser reivindicado pelo registro V, designação dos fins terapêuticOs, quando a marca se destinar à especialidade farmacêutica; *d)* ser datado e assinado pelo registrante ou seu procurador”. No § 3.0: “O clichê tipográfico deverá reproduzir fielmente O

desenho OU gravura da marca, nome comercial, título, insígnia e expressão ou sinal de propaganda conforme for o caso, aposto em cada exemplar, medindo, no máximo, 5 x 4. Quando houver reivindicação de combinação de cores, estas serão discriminadas nos respectivos

exemplares".

1 2.01.6. PEDIDO DE REGISTRO

Todo o registromento dos sinais distintivos é feito, hoje, perante a autoridade administrativa. Deposita-se o pedido, expressões com que se diz "entrega-se o requerimento acompanhado dos exemplares (três) e do clichê tipográfico". Após o exame do selo, lavra-se o termo de depósito. O exame formal *é* posterior a isso. A data do termo de depósito é assaz importante, como se mostrará. O art. 126, § 23", exige a escrita em língua portuguesa, com redação clara, as três vias, e os requisitos enumerados sob *c):* representação da marca, nome, nacionalidade, profissão e domicilio do requerente, discriminado precisa dos produtos, menção dos elementos característicos da marca, designação dos fins terapêuticos quando a marca se destinar à especialidade farmacêutica, data e assinatura do registronte ou seu procurador.

O § 39 exige o clichê fotográfico, de que antes já se falara <art. 126), mas satisfaz-se com a discriminação das cores quando as cores forem elementos da marca ou a marca consistir em confusão de cores.

Diz o art. 127 do Decreto-lei n. 7.903: "Quando, no mesmo ato, o requerente do registro de marca idêntica apresentar pedido para várias classes, será exigida, excluidos os exemplais, somente a apresentação dos documentos necessários a uma classe: procuração, certificado do pais de origem, e outros, devendo, porém, referir-se ao pedido em que se encontrarem tais documentos".

O pedido não se pode referir a mais de uma classe de produtos ou mercadorias; mas pode só se referir a subclasse. Se contorno a dois ou mais produtos ou mercadorias, necessAriamente da mesma classe, diz-se marca para pluralidade de produtos ou mercadorias, o que a torna suscetível de comunhão *pro dtvtso.*

Os exemplares da marca, datados e assinados, podem ser, até & decisão ser dada, modificados. A praxe de não se poderem modificar em grau de recurso deve ser entendida para os casos ordinários, pois o Conselho de Recursos pode deferir o pedido de modificação como preliminar do julgamento.

O requerente pode indicar o lugar e o modo de colocação da marca.

E‟ o próprio requerente que há de proceder à classificação da marca. À autoridade administrativa cabe exigir a retificação que for de mister. Não se pode, em grau de recurso, modificar a classificação, mas pode sugerir-se à autoridade administrativa que decida pela retificação.

A discriminação dos produtos e mercadorias restringe a eles a tutela jurídica, de modo que na mesma classe se possam registrar outras marcas. As regras jurídicas sobre representação processual são as do direito comum.

Nada obsta a que o interessado ratifique atos de quem obrou sem poderes, ou sem poderes suficientes, e a que se defira pedido de caução de rato.

O agricultor, industrial ou comerciante pode ter diferentes marcas, ainda que para produtos e mercadorias do mesmo gênero. Pode, também, ter marca idêntica para diferentes classes *(e. g.,* A, B, C; linha azul, linha amarela, linha verde; 1, II, III; de primeira, de segunda ou média, de terceira). Dessas cogita o art. 127.

Se a marca é *complexa,* pode dar-se que seja cópia de elemento isolado, não-característico, e não se pode invocar a tutela da marca, posto que se possa tratar de ato de concorrência desleal (Decreto-lei n. 7.903, art.

178, III, ou art. 178, parágrafo único). Dai a importância da determinação dos elementos característicos (art.

126, § 2., *c),* IV). Elementos característicos somente podem ser elementos apropriáveis pelo requerente (portanto, não podem ser os elementos do domínio comum, o que é *res communis omnium).* Os sinais distintivos ou o são por si mesmos, ou pelo modo de apresentação. Quem concebeu sinal de fantasia, que se distinga dos sinais vulgares, pode pretender que se registre, ainda que se trate de simples denominação de fantasia. Toda a denominação é *nova species.* O requerente tem interesse em apontar a marca toda como característica. Se alguém inverte os elementos de denominação, não viola o direito do que obteve o registro, razão para que peça o registro da marca e apresente como características as partes do nome de fantasia *(e. g.,*

“Vinbrás”, “Vin” + “Brás” e “Brás” + “Vin”).

Não se tratando de denominação de fantasia, mas de denominação genérica, ou necessária, é preciso que a forma distintiva justifique a exclusividade, porque a forma, aí, é que especifica. A denominação em si não poderia ser objeto do direito real; o que pode ser protegido é o modo de apresentação.

O que se disse quanto às denominações também se entende quanto aos emblemas. Ou ele-mesmo é a marca, ou é elemento da marca. Se A desenha cajueiro, com certa distintividade, para ser o emblema dos sucos de caju, a figura, por si só, pode ser marca. Se, em vez disso, desenha caju ou cajueiro sem distintividade, não pode pretender o registro: há o que o art. 95, inciso 5.~, do Decreto-lei n. 7.903 chama "representa. *cfio* gráfica" de "denominação genérica".

O nome, só, não pode ser marca; tem de ser elemento de marca, bastando adjetivo, ou substantivo, ainda o substantivo que designa o produto, se há, em verdade, forma distintiva. A jurisprudência francesa que se satisfaz com qualquer palavra que acompanhe o nome é de repelir-se (cf. PAUL ROTJBIER, *Le Droit de la Propriété industrielie,* II, 591).

Diga-se o mesmo do nome geográfico: pode ser elemento, porém, não, por si só, marca; como elemento, há de ser verídico, se está em lugar de enunciado de fato (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 59, *iii tine).*

A autoridade administrativa tem poder para verificar quais os elementos essenciais e característicos da marca.

Após o registro, tem tal poder o juiz, mas há de ater-se ao que foi depositado conforme os arts. 126, § 2.0, *e),* IV, e 128. Os elementos característicos é que individuam a marca.

§ 2.017. Termo de depósito

1.DEPÓSITOS E TERMO DE DEPÓSITOS . Lê-se no art. 128 do Decreto..lei n. 7.903: "Se os papéis estiverem devidamente selados, lavrar-se-á o termo de depósito que será assinado pelo requerente, ou seu procurador, e pelo funcionário competente, e do qual constarão a data, com a menção da hora, dia, mês e ano, da apresentação do pedido; nome do requerente e de seu Procurador, se for o caso; indicação de marca, ou nome comercial, título, insígnia, expressão ou sinal de propaganda. Desse ato poderá ser, desde logo, fornecida certidão ao depositante, mediante o pagamento da taxa devida".

O Termo de depósito não pode ser protelado pela autoridade administrativa, que tem de receber o requerimento e fazer o depósito, após o simples exame do selo e os requisitos do trt. 126, § 1.0. Ainda não é o momento do exame formal a que se refere o art. 131, §§ 22 e 3□0, *verbis* "se o pedido estiver em ordem".

Diz o art. 129 do Decreto-lei n. 7.903: "Para os efeitos de prioridade, os pedidos a que se refere este capítulo poderão ser depositados em Delegacia Regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, no Estado em que o interessado tiver domicilio, bem como em Repartição estadual a que competir, em virtude de lei ou convênio, as funções daquelas Delegacias". No § 1.0: "Apresentado o pedido em qualquer das aludidas dependências aí será lavrado, em livro próprio, o termo de depósito, assinado pelo requerente, ou seu procurador, e pelo funcionário competente, observadas nesse ato as disposições estabelecidas no art. 128". No

§ 2.0: "Lavrado o termo de depósito, a Delegacia Regional, ou a Repartição estadual, providenciará para a remessa dos papéis ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial, dentro do prazo de cinco dias, contados da data daquele ato".

2. PUBLICAÇÃO. Lê-se no art. 130 do Decreto-lei n. 7.903: "Lavrado o termo de depósito, será oficialmente publicado o *clichê ,* precedido do número e data do depósito, e seguido do nome e domicílio do requerente, da especificação das mercadorias, produtos dou gênero de negócio e da respectiva classe ou classes, e, bem assim, das reivindicações ou restrições feitas".

A publicação é de relevância, porque antes dela não corre o prazo de sessenta dias de que tratam os arts. 96, 131 e 133. O depósito está feito e tem eficácia *real,* que só se elimina *er time* se não se defere, afinal, o pedido, como se decreta a nulidade do registro.

3.PRAZO PRECLUSIVO DE SESSENTA DIAS. Diz o art. 131 do Decreto-lei n. 7.908: "A partir da data da publicação prescrita no artigo precedente, correrá o prazo de sessenta dias, dentro do qual poderão apresentar oposição aqueles que se julgarem prejudicados com o pedido de registro". No § 1?: "Aos interessados será facultada vista do pedido de registro no Departamento Nacional da Propriedade Industrial". No § 29:

"Durante êsse prazo, proceder-se-á ao exame formal do pedido,

diligenciando-se para a sua regularização. Em seguida, será examinada a regularidade dos exemplares, a discriminação dos artigos, a classificação e o *clichê ,* propondo-se as alterações que forem necessárias". No § 39: "Decorrido o prazo estabelecido, se o pedido estiver em -ordem, será submetido às buscas de anterioridades, tendo-se em vista não só as oposições que lhe tenham sido apresentadas, mas ainda o que constar dos fichários, índices e mais elementos de que dispuser a repartição". § 42: "Concluída a respectiva instrução será o pedido submetido à decisão do Diretor do Departamento".

A oposição não se refere apenas ao pré-uso. No art. 96 do Decreto-lei n. 7.903 só se falou do pré-uso, porque se estava a tratar de irregistrabilidade e o uso, anterior, completa a lista. Qualquer questão sobre legitimação ativa pode ser apresentada em oposição, que no direito anterior havia de ser julgada pela justiça. Tudo, hoje, se passa administrativamente, salvo invocasão do art. 141, § 49, da Constituição de 1946, ou propositura de ação de nulidade.

Ou *a)* não houve *oposição,* no prazo preclusivo, que se inicia com a publicação, e procedeu-se ao exame formal, podendo a autoridade administrativa deferir ou indeferir o pedido, cabendo recurso ao requerente ou terceiro com legitimo interesse; ou *b)* houve *oposição ,* que foi julgada após o exame formal e apreciação do alegado; ou *c)* houve recurso, na espécie a) ou na espécie *b)* e terceiro opôs-se durante a fase recursal (art. 96,

§ 2.0).

No art. 96 supõem-se dois prazos: o de sessenta dias a partir da data da publicação, em que se faz a oposição (art. 131), e o de sessenta dias, contados da data da oposição, em que se há de pedir o registro da marca do pré-utente ou do opoente por direito.

Têm-se duas soluções que hão de ser enunciadas para que, depois, saibamos qual é a certa: a) O art. 96, § 2.0, diz que, "apresentada, em grau de recurso, a impugnação, caberá ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial o julgamento, suscetível de recurso extraordinário nos termos e forma da lei, para o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, cuja decisão porá fim à instância administrativa". Pergunta-se: ~ permitiu a lei nova abertura de prazo? A questão de interpretação de lei é delicada. O prazo de apresentação da oposição é de sessenta dias (art. 131). Dentro do prazo, procede-se ao exame formal (art. 181, § 2.0), e, após ele, às buscas de

anterioridades, se houve, ou não, oposição. Não há mais oponibilidade. O prazo do‟ art. 131

precluíu. O § 29 do art. 181 teria, portanto, de ser lida como se lá estivesse escrito: “Levada à via recursal a oposição, cabe ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial o julgamento, suscetível de recurso extraordinário, nos termos e na forma da lei, para o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, cuja decisão porá fim à instância administrativa”.

b) A questão não é tão delicada quanto a primeira vista parece, porque, em direito processual, dentro de cada fase pode precluir um prazo, abrindo-Se outro noutra fase. E‟ o que se passa, por exemplo, com a apresentação de documentos, sempre que se permite a apresentação deles em grau de recurso: pre-. clulu o prazo que corria no grau inferior, mas outro se abre no grau do recurso. A interpretação mais fiel e mais certa e a de entender-se que o prazo do art. 96 <art. 181) pode precluir sem que tenha havido qualquer oposição pelo pré-utente e abrir-Se novo prazo com a oposição já em grau de recurso.

A solução certa é a solução b).

Durante o processo do registro, se morre o requerente, podem os herdeiros ou legatários fazer prosseguir o processo, inserindo-se na relação jurídica processual.

Estabelece o art. 182 do Decreto-lei n. 7.908: “Durante o prazo de sessenta dias, contados da publicação do despacho concessivo ou denegatório do registro, será facultado recurso ao requerente ou terceiro com legítimo interesse”. Todos os que poderiam apresentar oposição pode~n recorrer; bem assim. e a *fortion,* os que se opuseram.

Estatui o art. 183 do Decreto-lei n. 7.908: “Esgotados 08 prazos de recursos, e destes não se tendo valido qualquer interessado, dar-se-á por findo o processo administrativo, sendo expedidos os atos complementares e definitivos de registro”.

4.OPOSIÇÃO. Oposição, no art. 131 do Decreto-lei n. 7.908, é a postulação do terceiro contra o registro. A relação jurídica processual angulariza-se: requerente, Estado; Estado, opoente. A “impugnação”, a que se refere o art. 96, oposição é, embora com a particularidade de ser apresentável durante o prazo dos sessenta dias (art. 96 interpretado com observância do art. 181, *„verbis* “prazo de Sessenta dias”) ou em via recursal (art. 96, § 2.0)

A matéria oponível é vasta, tOda referente à irregistrabilidade (arts. 98, parágrafo único, 95, incisos 1.0~18, e 96). Se houve a oposição de que trata o art. 96, todo o anus da prova fica ao opoente, uma vez que a *busca de autoridades* a que se ref ere o art. 181, § 39, somente concerne às marcas depositadas ou registradas, e não às marcas apenas pré-usadas ou pertencente a outrem. Se não houve a oposição com fundamento no art. 96, a autoridade administrativa não pode entrar em indagação de pré-uso se não é matéria de outra oposição.

Pode opor-se quem tem direito formativo gerador ou quem já tem direito formado. Quem pode recorrer do despacho que deferiu o pedido de registro é qualquer pessoa que pode opor-se ~ pode opor-se, por exemplo, o Estado, em se tratando de denominações, armas, bandeiras, selos, que sejam os seus ou de suas repartições ou autarquias, o comerciante, o industrial ou o agricultor, em se tratando do nome comercial, do título do estabeleci mento ou da insígnia da empresa, que lhe pertence, a pessoa cujo nome civil ou de família ou a imagem (efígie) se pretenda empregar como marca, ou elemento de marca, ou seus sucesso res diretos, o titular do direito de propriedade intelectual se não alienou o direito de inserir a obra na marca, ou fazê-la marca, o titular do direito autoral de personalidade, ou de propriedade, na espécie do art. 95, inciso 18, o titular da obra anteriormente depositada ou registrada se há reprodução ou imitação. Todos os comerciantes, industriais e agricultores podem opor-se ao registro da marca nas espécies do art. 95, incisos 19, 29, 12, 14

(marcas que a lei proibe), 5~0, 6.0, 79, 10, 11, 15 e 16 *(res cornmun,es omnium».*

O opoente há de fundamentar a sua postulação. Tratando das oposições em geral, diz o art. 196 do Decreto-lei n. 7.903. “Não serão admitidos, sendo desde logo arquivados, os recursos e oposição: *b)* desacompanhados de fundamentação”. Também é de repelir-se a oposição se apresentada fora do prazo (art. 196, a) ou sem prova de procuração, se subscrita por advogada ou agente da Propriedade Industrial, “que já não tenha junto Gama prova ao respectivo processo, ou feita a inscrição na forma do art. 213” (art. 196, *d)*. “Devem ser desentranhados dos processas e restituidos soe seus signatárioS as petições, recursos ou quaisquer outros documentos contendo expressões desrespeitosas à administração aos funcionários” (art. 193).

Se a oposição, fora da espécie do art. 96, chega fora do prazO do art. 181, mas contém matéria que a repartição teria, de oficio, de examinar, considera e informação à autoridade administrativa. Se, na

espécie do art. 96, é oferecida após os sessenta dias de que trata o art. 131, ou ainda há tempo para O processo, ou recebe-se como recurso ou como oposição já na via recursal (art. 96, § 2.0). Note-se que ai se tem permissão excepcional, só referente ao art. 96.

Quem ordena o arquivamento é o Diretor Geral do Departamento da Propriedade Industrial, porque é a que se submete o pedido (cf. art. 131,1 4□0). Tratando-se de oposição. é de tOda a conveniência que se desapense a oposição, se foi apensada, ou que se desentranhe, se foi entranhada, para que o Diretor Geral decida.

j.O processo da oposição há de ser a) à semelhança do processo dos requerimento publicação, prazo de sessenta dias para a contestação, ou *ad instar* do que se estabeleceu para as criações industriais (Decreto-lei n. 7.908, art. 27)? A solução ceda, no sistema do Decreto-lei n. 7.908, é a segunda: surgindo oposição, procede-se ao exame formal do pedido, diligenciando-se para sua regularização; depois, ao exame dos exemplares, da discriminação dos adigos, da classificação e do clichê, propondo-se as alterações que se tiverem como necessárias; *durante todo êsse* tempo, até que se dê como concluída a instrução e sub-metido ao Diretor Geral o pedido, *pode haver* contestação.

A falta de oposição nunca se interpreta como prechisiva do direito que se poderia ter oposto, ainda na espécie do art. 96, -nem como renúncia à ação de nulidade. Quanto à oposição de que fala o art. 96, o processo é o mesmo que se há de observar a respeito das outras oposições. Se apresentada no prazo do art. 131, já é apreciada para o exame do pedido a que se opõe o terceiro. Após o prazo dos sessenta dias, ou chega a tempo de ir à decisão pelo Diretor Geral, que deve ordenar que se publique, ou se tem como apresentada como recurso ou oposição em via recursal.Assim, se ainda pode decidir o Diretor Geral, competente é ele. Da decisão cabe recurso, no prazo de sessenta dias, contados da publicação do despacho. Se já foi proferido o despacho, ou, pelo menos, já está para decidir o Diretor Geral, a competência é do Conselho de Recursos.

Nada impede que o opoente, se há cabimento, requeira a baixa do processo que fora ao Diretor Geral, a fim de que se dê a publicação e se proceda como de ordinário.

5.EXAME PRÉVIO. O legislador, ao editar as regras jurídicas sobre o registro das marcas de indústria e de comércio, tinha de escolher entre a) o registro mediante simples depósito (=sem exame da marca), *b)* o registro mediante exame prévio, com a possibilidade de oposição por

terceiros interessados, e) o registro mediante depósito e aviso da autoridade administrativa para que o requerente modifique a marca que é idêntica ou parecida com outra já registrada <aviso dito confidencial).

Os argumentos contra a técnica do exame prévio apenas se fundam em suposta limitação das funções da administração pública, *de lege .ferertda,* e em que se atribui, com ele, à autoridade administrativa resolver questões de propriedade sobre bem corpóreo, de propriedade intelectual e de titularidade do direito ao registro. Em verdade, porém, desde que se dá contra o registro a pretensão à desconstituição dele <ações de nulidade) e, no sistema jurídico brasileiro, eventual apreciação judicial (Constituição de 1946, art. 141, § 4.0), tudo se passa como se apenas tivesse havido cognição incompleta. Com o exame, reduz-se de muito o número das questões sobre marcas: opera como peneira, sem que fique sem possibilidade de deferimento pela justiça

.o que a autoridade administrativa repeliu e sem que seja irremediável o registro contra a lei.

Por outro lado, tratando-se de registro em virtude da alegada, de direito formativo gerador e, pois, de decisão *Constitutiva,* a solução do registro sem exame prévio seria perigosa.

6.DESPACHO FAVORÁVEL E DESPACHO DESFAVORÁVEL.

O despacho favorável ao requerimento de registro é constitutivo e mandamental: constitui, preponderantemente, porque torna *real* o direita formado; e manda que se faça o registro. O elemento mediato é a declaração de que havia o direito formativo gerador. O despacho desfavorável é declaratório.

DESPACHO FAVORÁVEL

EFICÁCIA

Declarativa Constitutiva Condenatório Mandamental Executiva

Tem-se dito que, negado o registro, pode o interessado volver a requerê-lo, indefinidamente. Para tal afirmação, argumenta-se que as decisões administrativas nunca passam em julgado. A confusão

ressalta. Pode o despacho ou decisão administrativa não constituir coisa julgada formal ou material para a Justiça; mas isso nada tem com a repetibilidade do pedido, no plano puramente administrativo. A proposição "decisões administrativas não têm força de coisa julgada, podendo ser revistas pela administração, salvo quando dela se origine direito subjetivo" é falsa porque as há que transitam em julgado e há decisões administratiVas~ de que se origina direito subjetivo e podem ser revogadas ou revistas.

Negado o registro e transita em julgado a decisão, é preciso que se alegue modificação da marca, ou satisfação posterior de pressuposto, ou julgamento posterior de algum fato que se possa. impor à autoridade administrativa, para que se tenha direito a ser reexaminada a questão. Os recursos têm prazo e a reconsideração dos despachos foi prevista no art. 199, se dentro do prazo de trinta dias.

7.RECURSOS. Da decisão administrativa, que defere ou indefere o requerimento de registro, cabe recurso, com efeito suspensivo, para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, interponível no prazo de sessenta dias, contado da data da publicação do despacho (Decreto-lei n. 7.908, art. 132). Pode recorrer do despacho que defere qualquer pessoa que tenha legítimo interesse em que se não registre a marca, tenha, ou não, apresentado oposição. Do despacho que indefere pode recorrer o requerente, ou o terceiro que tem interesse em que seja deferido. Se o terceiro não recorreu do despacho favorável ao requerente, não pode intervir na via recursal, salvo se, tendo outrem recorrido, o faz para apresentar oposição segundo o art. 96, §

2.0. Se o requerente ou outro terceiro não recorreu do despacho desfavorável, o terceiro não pode opor-se. Se o requerente ou outro terceiro recorreu, só a oposição segundo o art. 96, § 2.~, é possível. A assistência rege-se por seus princípios, não podendo substituir-se à oposição intempestiva.

Não se conhece do recurso interposto fora do prazo, ou sem fundamentação, ou se não houve pagamento de taxas e selos, ou na espécie do art. 195, cl (art. 195, a), *b),* c) e *d).* Se o Conselho de Recursos deixa de conhecer do recurso por infração do pagamento de taxas e selos, pode mandar que se cobre o que já era devido antes do recurso, porém não o que concerne ao recurso.

Antes de haver recurso, dentro dos trinta dias a que se refere o art. 199, ou na fase de recurso, pode o Diretor Geral do Departamento da Propriedade Industrial *reconsiderar* o despacho, favorável ou

desfavorável. Desse despacho de reconsideração cabe recurso no prazo de sessenta dias (art. 200).

Os recursos interpostos para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial se processam e decidem de conformidade com o Decreto-lei n. 8.985, de 26 de janeiro de 1946, que deu nova redação ao Decreto-lei n.

2.680, de 7 de outubro de 1940, que reorganizara o Conselho de Recursos: Art. 1.0: "Ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, criado pelo Decreto n. 24.670, de 11 de julho de 1934, cabe o julgamento de todos os recursos interpostos das decisões definitivas do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial". Art. 2.0: "O Conselho tem por presidente efetivo o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, e será constituído pelo Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, pelo Auditor e mais cinco membros, dois dos quais engenheiros, designados pelo Presidente da República, entre pessoas de reconhecida idoneidade moral e especializados em assuntos de propriedade industrial". § 1.0: "Na ausência do Ministro, presidirá o Conselho o Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ou seu substituto legal; verificando-se, porém, o impedimento ocasional do referido Diretor, a presidência caberá ao membro do Conselho mais idoso". § 2.0: "Os cinco membros de designação do Presidente da República servirão pelo período de dois anos, podendo ser reconduzidos por mais um período unicamente". Art. 8.0: "As decisões do Conselho, serão tomadas por maioria de votos. Havendo empate na votação, o processo subirá à decisão do Ministro, que o decidirá na qualidade de Presidente efetivo". Art. 4.0: "As resoluções do Conselho serão publicadas no *Diário OficiaL* Seção III, e passarão em julgado, para todos os efeitos, dentro do prazo de trinta dias, contado da data da publicação". Art. 5.0: "Dentro do prazo de dez dias, contado da data da publicação, poderão o Diretor e o Auditor representar ao Ministro, com efeito suspensivo. sobre a decisão do Conselho que for manifestamente contrária à lei, atentatória a princípios de ordem pública, ou infringente de convenções e tratados internacionais, a fim de que o Ministro, avocando o processo, a modifique ou invalide, se considerar procedente a representação". Art. 6.0: "E"

facultada às partes interessadas a interposição do recurso extraordinário para o Ministro, sobre as decisões do Conselho, dentro do prazo previsto no art. 49, sujeita a petição respectiva ao pagamento da taxa de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00) em selo adesivo Art. 7.~: "O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, duas vêzes por semana, dia e hora previamente fixados pelo Presidente". Parágrafo único: "Havendo

acúmulo de processos, o Presidente poderá convocar sessões extraordinárias para seu julgamento, publicada a convocação com 24

horas de antecedência, no mínimo". Art. 8.0: "As sessões do Conselho serão públicas e o período de sua duração poderá ser prorrogado pelo Presidente, sempre que for julgado necessário". Art. 99: "Somente haverá julgamento quando à sessão estiverem presentes, pelo menos, cinco dos membros do Conselho, inclusive o Auditor". Art. 10: "O julgamento obedecerá à seguinte ordem: a) leitura pelo Secretário do parecer do Auditor, sobre o aspecto jurídico do recurso; l O leitura do relatório; e) sustentação oral das partes interessadas no recurso, pelo prazo máximo de quinze minutos, para cada parte, prorrogável a juízo do Conselho; d) discussão do recurso; *e)* votação; *f)* declaração, pelo Presidente, da decisão". Art. 11: "No ato do julgamento, poderão os interessados exibir novas provas ou documentos relativos ao recurso, adiando-se então o julgamento, se o relator assim o requere, ouse pedir vista do processo, qualquer outro membro do Conselho, até à primeira sessão seguinte, ou prorrogação, somente por mais uma sessão, o que justificará perante o Conselho". Art. 12:"Antes da votação, a despeito das disposições do artigo anterior, é sempre facultado a qualquer membro do Conselho pedido requerer diligências ou quaisquer providências sobre a matéria vista do processo, até à primeira sessão seguinte, bem assim do recurso". Art. 18: "Os documentos juntos a processos somente poderão ser desentranhados depois de .ultimado o julgamento, ficando cópias fotostáticas ou traslados". Art. 14: "Somente se-. rio incluidos em pauta, para julgamento, os processos sobre os quais o Auditor e o Relator, respectivamente, hajam proferido (?)".Art. 15: "As partes, ou seus procuradores, poderão

, com ampla liberdade, os processos, na Secretaria do Conselho". Art. 16: "Concluso o processo ao Auditor ou Relator, ou ando já em pauta, é vedado anexarem-se-lhe quaisquer papéis documentos, salvo se contiverem atos ou ordens judiciais, ou interesse oficial". Art. 17: "Os recursos serão preparados a julgamento segundo a ordem cronológica de sua interposie distribuídos aos relatores pelo Presidente da sessão, mente sorteio, efetuado antes do expediente". Art. 18: "Havendo dois ou mais processos conexos, serão distribuídos ao Relator sorteado para o primeiro, compensando-se nesse caso a distribuida. Ãrt. 19: "Sobrevindo impedimento do Relator, deverá este a devolver os processos ao Conselho, sorteando-se então outro Relator".

Art. 20: "Aos interessados é permitido requerer o julgamento do recurso, justificando-a ao Conselho requerente". Art. 21: "Distribuído o processo, deverá o relator examiná-lo e proferir o seu parecer,

devolvendo-o à Secretaria do Conselho, dentro de trinta dias, da data da distribuição no máximo; salvo motivo de moléstia do Relator, devidamente comprovada, caso em que devolvido o processo ao Conselho, o Presidente dar-lhe-á outro Relator, mediante sorteio". Parágrafo único: "Ocorrendo a demora além de trinta dias, por Outro motivo que não o de moléstia, perderá o Relator direito ao abono de presença às sessões do Conselho, a que se refere o 811. 22, até que seja relatado o processo".

Se, antes ou ao julgar recurso, o Conselho de Recursos vem 8 saber que pende ação de nulidade de marca que impede o registro de outra, somente deve suspender o julgamento se já há decisão que a decretou, não, porém, se ainda não há decisão. Na jurisprudência administrativa, ora se tem suspendido <*e. g., D. O.* de Ii de setembro de 1946), ora não *(e. g., 19. O.* de 20 de novembro de 1989 e de 8 de agosto de 1946), o que é preferência pelas soluções extremas. Se a decisão do Conselho de Recursos não é unânime, na confirmação do despacho do Diretor Geral, pode a parte interessada interpor *recurso extraordinário administrativo,* no prazo de trinta dias, contados da data da publicação (Decreto-lei n. 7.903, art. 196, parágrafo único), salvo se o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio já interveio no julgamento, desempatando.

Não mais cabendo recurso, o despacho passa em julgado. pois já se esgotou o próprio prazo para a reconsideração de ofício, que é menor do que o prazo para recurso. Se, durante aquele, o interessado pediu reconsideração, a autoridade administrativa pode, de ofício, reconsiderar (art. 199), considerando informação o pedido. Após o trânsito em julgado, o interessado na desconstituição do registro tem a ação de nulidade do registro e o interessado em que se houvesse deferido o requerimento tem a ação de nulidade do ato da autoridade administrativa, segundo os princípios. Não se pode dizer, a *priori,* que não caiba, sempre, mandado de segurança em caso de despacho da autoridade administrativa que nega o registro ou que o ordena. Depende da satisfação dos pressupostos.

2018. Eficácia do registro

1.DEPÓSITO E PUBLICIDADE. O registro, no sistema jurídico brasileiro, com a oponibilidade pelo utente, ou pelo dono do que se quer tornar marca, atribui direito real sobre bem incorpóreo a quem se disse titular do direito ao registro. Ainda quando haja uso anterior ao registro por parte do próprio requerente, há *constitutividade* do

registro, e não simples declaratividade. A marca, antes do depósito, usada ou não, é propriedade de quem tem direito de especificador ou de autor sobre ela. Tal propriedade não é, de modo nenhum, a propriedade que se estabelece com o registro, chamada pela lei *industrial*. O direito formativo gerador, de que depende a propriedade industrial, exerce-se pelo requerimento (pedido de registro). As teorias que separam em três blocos as legislações (Alemanha, Áustria, República Argentina, México; França, Suíça, Bélgica, Portugal; Inglaterra, Austrália, Espanha), com a atributividade, a declaratividade e a declaratividade mais subordinação da eficácia a prazo, foram devidas a insuficiente estudo do que se passa. O que se apura, na decisão sobre a oposição, é quem tem o direito formativo gerador. Mas essa carga de declaratividade é pequena, comparada com a que resulta do exercício do direito formativo gerador: a decisão é constitutiva, porque simultaneamente julga que o titular do direito formativo gerador (decisão declaratória) exerceu, eficazmente, o direito formativo gerador (decisão constitutiva) e manda que se expeça o certificado (decisão mandamental), uma vez que o depósito já foi feito após exame do pedido e houve discussão em caso de eventual oposição.

Se houve, ou não, oposição, mas o pré-utente, ou o titular do direito formativo gerador perdeu todo ensejo de exigir a prioridade, o registro não só atribuiu o direito real de propriedade industrial, como também pôs o requerente no lugar daquele a que, sendo titular, preencluíra a pretensão processual, dando-se presunção de aquisição pelo requerente. Se ninguém pode ir, mediante ação de nulidade, contra a presunção de propriedade que lhe adveio, há mais do que presunção.

Quando, no art. 96, o Decreto-lei n. 7.903 permitiu a oposição (dita, aí, “impugnação”) pelo pré-utente, não admitiu o chamado registro declarativo *(* = registro com eficácia declarativa preponderante). O registro, no sistema do Decreto-lei n. 7.903, é sempre de eficácia constitutiva preponderante. O pré

-utente, como quem quer que tenha direito ao registro, em vez do requerente, é titular de direito formativo gerador. Na oposição, que apresenta, alega o pré-uso e a lei exige que, dentro de sessenta dias, contados da oposição, requeira o registro da marca pré-usada, para que, julgada a seu favor a oposição, se proceda ao registro que pediu, e não ao outro, que foi tido por sem base jurídica.

O art. 96 de modo nenhum desvirtuou o sistema do Decreto-lei n. 7.908. Nem, tão-pouco, veio reintroduzir o registro declarativo, como pensa VALDEMAR FERREIRA *(Instituições de Direito Mercantil*

Brasileiro, 3.

ed., 180). Razão teve CLOVIS COSTA RODRIGUES *(ConcOrrência desleal,* 290 s.) em dizer que

"o Código" (o Decreto-lei n. 7.903) "dispensa ampla e segura proteção às marcas sem registro, mas em uso efetivo e comprovado". Não se pode tirar do art. 136 do Decreto-lei n. 7.903 a ilação de que se adotou a aquisição pela prioridade do registro *(=* quem primeiro registro faz-se dono), pois o art. 136 só se concebeu para os casos em que não há *outro* meio para se solver o problema da simultaneidade de pedidos ou depósitos: se os há. está pré-eliminada a incidência do art. 136, incisos 19, 2.0 e 39, ou, *por haver dúvida sobre o outro meio,* se procede conforme determina o art. 136, inciso *40* Insistamos no que, a respeito das patentes, dissemos: o grande mal na interpretação das leis sobre criações industriais e sobre sinais distintivos está em que os chamados especialistas que alhures e aqui as fizeram não atender a que estavam a redigir regras jurídicas que *entrariam* em sistema jurídico onde já há direitos, irradiados da propriedade mobiliária sobre bens corpóreos, da propriedade intelectual e de fatos jurídicos concernentes ao bem incorpóreo. A legislação especial supõe essas antecedências ineliminá veis, pois os sistemas jurídicos são sistemas lógicos. Por outro lado, a Constituição de 1946, art. 141, § 18, se é certo que não impõe ao legislador ordinário a concepção do registro simplesmente declarativo, ou preponderantemente declarativo, indiscutivelmente estabelece que há de haver, pelo menos, direito formativo gerador à propriedade da marca. O sistema "quem registrou primeiro dono é" não asseguraria, de modo nenhum, "propriedade das marcas de indústria e comércio". Tal sistema só serviria em direito que considerasse *res nuflius* o que por si só faz a marca: toda marca, embora adquirida por meio de composição difícil, ou criativa, ou genial, seria de ninguém, até que alguém corresse ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial para registrá-la; tal registro seria mera prova de *ocupa pio;* e estaria evidente ter-se feito tábua rasa de todos os direitos de propriedade sobre o bem móvel corpóreo *(e.* g., o desenho), sobre o bem móvel incorpóreo, e até sobre os direitos de personalidade. Ora, tal atitude legislativa, desabusada, seria catastrófica, e de todo esgarrada da tradição do direito brasileiro. De modo nenhum pode ser tida como a que tomou o Decreto-lei n. 7.903.

Todo estudo de instituto que não começa por vê-lo inserto no sistema jurídico, de que é parte, se expõe a que se lhe apurem demasiado os contornos e a que, à força de se lhe precisarem os traços distintivos, se lhe cortem os ramos e se lhe decepem as raízes. As raízes de cada instituto estendem-se, profundas, em todo o sistema jurídico a que

pertence.

Disse-se que o art. 96 está em flagrante contradição com o art. ES do Decreto-lei n. 7.903, segundo o qual o registro da marca é facultativo e ofende a Constituição de 1946, "pois, entregando ao Diretor Geral do Departamento da Propriedade Industrial e ao Conselho de Recursos a apreciação da prova do uso anterior e a decisão de questões relativas à propriedade das marcas, confere à administração pública atribuições da competência exclusiva do Poder Judiciário" (Jolo DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial,* II, II, 120). O primeiro argumento é sem pertinência: o art. 96 fêz *condicio iuris* do julgamento o ter o opoente apresentado a alegação de pré-uso *(* uma vez que se opôs por ter pré-uso, prova o interesse pedindo o registro da marca que outrem se apressara em pedir); não se fêz obrigatório o registro, tanto que não preclui a eventual ação de nulidade do registro ofensivo do pré-uso, seguida do pedido de registro na repartição competente, que há de aguardar o julgamento da ação de nulidade, ou não seguida de tal pedido, por ter o pré-utente preferido somente requerer o registro após a decisão na ação de nulidade. Quanto ao segundo argumento, a *iurn plena cognitio* por parte dos oficiais de registro não ofende o *principio da separação de poderes;* se ofendesse, ofendido estaria em toda a matéria das criações industriais quando há exame prévio. Tanto mais quanto há, hoje, o art. 141, § 40, da Constituição de 1946. Desde AFONSO Caso *(Marcas industriais e Nome comercial,* 251 s. e 316 s.), tem-se trazido à discussão parecer do Conselho de Estado, Seções Reunidas do Império e (la Justiça, a 13 de março de 1884, em que se disse que "ao Governo falta autoridade para resolver questões de propriedade" e "é isso inteiramente alheio às suas atribuições", porquanto "tais questões entram na esfera do Poder Judiciário, constituindo parte notabilíssima de sua competência". Verdade é, porém, que o Conselho de Estado estava a dar as razões, jurídica e de conveniência, para ter-se adotado, então, o recurso para o Poder Judiciário. Se se atribuísse à autoridade administrativa o registrar marcas, dirimindo quaisquer questões sobre o direito ao registro, sem qualquer recurso ou ação contra a decisão administrativa por ter decidido mal, então seria contra a Constituição de 1946, ou contra as Constituições anteriores > a lei. Ora, não é isso o que ocorre com a espécie do art. 96, nem com as espécies, quaisquer, em que se alega não direito do requerente. Há sempre a ação de nulidade, ou a ação em que se invoque o art. 141, § 4?, da Constituição de 1946.

O legislador estava diante de três caminhos: a) conferir ao Poder Judiciário a cognição e julgamento da ação constitutiva da propriedade industrial sobre sinais distintivos, o que somente se admitiria se igual solução técnica houvesse adotado quanto às

patentes de criações industriais; *b)* conferi-los ao Poder Executivo, isto é, a alguma autoridade administrativa, com *recurso* para o Poder Judiciário; *c)* conferi-los ao Poder Executivo, isto é, a alguma autoridade administrativa, com recurso ou recursos administrativos, atendendo a que é ineliminável, ainda pela lei (Constituição de 1946, art. 141, § 4.0), o reexame pelo Poder Judiciário. Foi e) a solução técnica do Decreto-lei n. 7.903, sem ofensa aos princípios constitucionais.

O opoente tem de alegar que já usava a marca, ou marca semelhante, no mesmo produto ou em artigo semelhante ou pertencente a gênero de comércio idêntico ou afim (cp. arts. 89 e 95, inciso 17). Se a marca, tal como Me a apresenta, é irregistrável, não pode ser julgada a oposição favoravelmente ao opoente, porque não há direito ao registro se irregistrável a marca. A oposição teria de ater-se ao que se prevê nos arts. 93, parágrafo único, 95, incisos 1. 18, e 96, contra a marca cujo registro se requereu, e ao processo do art. 131.

Se a marca é a mesma e irregistrável, a decisão da autoridade administrativa tem de ser desfavorável aos dois, ao requerente e ao opoente, mas, na ordem dos julgamentos, vem, lógica-mente, a decisão sobre a oposição.

Nada obsta a que formal-mente se englobem as duas decisões desfavoráveis. Tais decisões são declarativas.

Se alguma marca foi registrada ou depositada anteriormente, nenhuma das marcas, a do requerente e a do opoente, pode obter registro. Por outro lado, pode a marca do requerente não ser registrada por outro motivo que o pré-uso pelo opoente, e então se há de tratar o pedido do opoente-requerente abstraindo-se da oposição havida. Se a marca não mais estava em uso, tratava-se de marca *res nuilius,* salvo se de algum direito de propriedade resultava o direito formativo gerador. Nem tOdas as marcas que se deixaram de usar são *res nuilius.*

O direito material do pré-utente não preclui com a decisão administrativa sobre o seu não direito, proferida no julgamento da oposição, ou em grau de recurso; nem, a fortini *,* o do pré-utente que se não opôs. O pré-utente, como qualquer terceiro, a que o registro ofendeu direito, tem legitimação ativa para a ação de nulidade (Decreto-lei n. 7.903, art. 156).

2.ATOS OFENSIVOS ANTERIORES AO DEPÓSITO. Os atos ofensivos,

anteriores ao depósito, são atos de concorrência desleal, regidos pelo art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei . 7.903;. sem que se excluam as ações que tem o titular do direito sobre o que vai ser marca ou já se usa como marca, sem ser o direito exclusivo de propriedade industrial.

3.INICIO DA EFICÁCIA. Para a obtenção do registro fazem-se mister o pedido de registro, o depósito e a publicidade. O depósito centraliza numa só repartição o arquivamento das marcas, classificando-as, de modo que se possa facilmente descobrir a reprodução ou a imitação. A publicidade dá ao público cognição do que se passa, permitindo-se oposição dos Interessados

Qualquer efeito do registro começa (a) desde o depósito, ainda que a publicidade não se tenha operado, ou *<i»*

desde o pedido do registro (Supremo Tribunal Federal, 13 de fevereiro de 1895, *O D.* 67, 1.250), ou (e) após pedido,, depósito e publicidade (Supremo Tribunal Federal, 20 de julho de 1912, 1?. *de D.,* 26, 102)? Como em e), J. X. GALHANO DE MENDONÇA *(Tratado de Direito comercial,* V, Parte 1, 316). Sem razão; porque as leis brasileiras sempre atribuíram ao depósito a eficácia, se bem que subordinada à decisão administrativa final. *À* opinião certa é (a).

O efeito-cerne do registro é tornar *real* o direito do requerente. Em verdade, o que faz real o direito *é* o exercício do direito formativo gerador, pois tal exercício consiste no requerimento do registro e na prática de atos até a obtenção . Desde que se defere o pedido e se procede ao registro, o uso da marca torna-se exercício do direito formado, ainda quanto ao tempo que entremeou do requerimento e depósito ao registro. A legalidade do uso anterior, do pré-uso, depende de ter sido, ou não, exercício de algum direito, ou simples ato de *occupatio* de *res nulliu.s;* mas tal uso anterior não poderia ser exercício de direito real industrial *(=z* de propriedade industrial), porque esse so se pode iniciar com o exercício do direito formativo gerador~

O direito formado, o direito real sobre a *res ineorpOralis,* exerce-se a) pela aposição da marca nos produtos e artigos, *b)* pela referência ou inserção da marca em anúncio, propaganda, informe ou estudo do produto ou artigo, e) pela pretensão a que não se retire nem se substitua a marca (a violação da obrigação correspondente pode constituir ato de concorrência desleal). O emprego da marca tem de ser tal como foi registrada. Diz o art.

137 do Decreto-lei n. 7.903: “O uso da marca, titulo do

estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda deverá ser feito tal tomo se efetuou o registro, sob pena de cessar a proteção, obrigando a novo depósito qualquer alteração nos seus elementos componentes". Se o uso foi somente da marca alterada não pré-elimina a caducidade pelo não-uso (art. 154). Mas o uso da marca "acrescida" contém o uso da marca e o uso ilegal do acréscimo. Não se deve interpretar o art. 137 como se lá estivesse escrito: "Se houve alteração, cessa toda a proteção", porque seria atribuir-se ao exercício irregular tirar tOda a eficácia do registro. Se a alteração foi tal que fêz a reprodução da marca alterada não ser reprodução, ainda parcial, da marca verdadeira, nem não ser a imitação daquela imitação dessa, é óbvio que não se pode proteger a marca verdadeira, que não foi reproduzida, nem a marca alterada, que não tem proteção. Não assim se a alteração não afasta que a sua reprodução ou imitação o seja da marca verdadeira. O art. 137 não pode ser cientificamente interpretado sem se atender ao art. 95, inciso 17, e ao art. 179 e seu parágrafo único. Não se disse no art. 137 que a marca verdadeira passaria a ser sem proteção; a proteção não existe para a marca alterada: para essa, "cessa" a tutela jurídica, que se prometeu ao titular; não, para a marca verdadeira.

A interpretação, que lê o art. 137 como se a pena, de que lá se fala, fOsse a de extinção do direito real, aberraria dos princípios, transformaria o fato do exercício irregular em causa de perda da propriedade industrial. Tal causa não foi mencionada, nem seria de admitir-se que se houvesse mencionado no art. 151, que trata das causas de extinção da propriedade industrial das marcas de indústria e de comércio, dos títulos de estabelecimento, das insígnias, das expressões e sinais de propaganda. O que é obrigado a novo depósito é

"qualquer alteração nos seus elementos componentes" (art. 137, *in fine)*. As expressões "sob pena de cessar a proteção» têm de ser entendidas no sentido de inexistência *em extensão,* e não cessação *no tempo.*

Do direito real, que é o do titular do direito da propriedade industrial sobre marca, irradiam-se pretensões e ações, como de todos os direitos reais (Código Civil, art. 524).

A tendência dos juristas para não referir, a respeito da propriedade dos sinais distintivos, como a respeito da propriedade das criações industriais, as pretensões e ações reais, inclusive as ações possessórias, provém da relutância mesma, secular, em se receber nos sistemas jurídicos a concepção do direito real sobre bens incorpóreos. Passa-se o mesmo quanto à propriedade intelectual. Nada justifica tal

inoportuna hostilidade ou tal incompreensão impertinente desde que, em textos claros, o sistema jurídico recebeu o conceito e a técnica dos direitos reais sobre *res incorporales*

.

4.EXTENSÃO DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

O depósito protege tudo que nele se compreende enquanto *não* se decide desfavoravelmente o pedido; se, afinal, se denega o registro, a eficácia declaratória negativa da decisão administrava afasta qualquer efeito que se atribuiu, no pretérito, ao deposito. O depósito só protege o que nele se compreende. Qualquer indagação sobre extensão do direito real do requerente há de ser feita *no depósito,* e não alhures, inclusive no que se discutir antes ou depois.

O depósito é que diz o que se considera a marca, quais 05 elementos característico, quais os produtos ou artigos, a que a marca se destina, qual o gênero do negócio. A marca destinada a rádios não é protegida se aplicada a aparelhos de televisão, nem a vitrolas.

5. POSSE DA MARCA. Em França, pretendeu-se a) que a posse da marca não se toma com o simples fato do depósito e há, apenas, o *animu.s* de possuir, não o *corpus,* porque tal elemento somente surge quando o público (!) vê aparecer a a marca nos produtos ou nas mercadorias *(e. g.,* A. LABOLIDE, *TraiU théorique et pratique des Marques de fabrique et de commerce,* n. 114) ; ou *b)* que o depósito confere a .posse (P.

ROUBIER, *Le Droit de la Propriété industrielie,* II, 613 s.). Temos de evitar que se cinda, no sistema jurídico brasileiro, que superou a distinção entre *animus* e *corpus* e se pôs, cientificamente, acima dos outros sistemas jurídicos, o poder fático da posse; e expor o que em verdade se passa.

Se quem tinha a posse do bem corpóreo ou do bem incorpóreo e poderia opor-se ao registro e não se opôs, deixando que a pretensão processual precluísse com a expiração do prazo dos arts. 96 e 131 do Decreto-lei n.

7.903 e do prazo do art. 156 do Decreto-lei n. 7.903, concernente à ação de nulidade, ou se opôs e foi vencido, não tendo proposto, no prazo do art. 156, a ação de nulidade, ou se opôs, ou não se opôs, mas propôs a ação de nulidade, no prazo do art. 156, sendo vencido, não há cogitar-se de ter mantido ou recuperado a posse. Na primeira

espécie, não mais pode o possuidor reaver a posse, porque foi perdida com .*0* ato do requerente do registro, que foi ato de tomada de posse, com ou sem a vontade do possuidor, que não foi manutenido, nem reintegrado em tempo competente (Código Civil, art. 520, IV). Tanto mais quanto não poderia exercê-la o perdente, após o depósito pelo requerente. A oposição, nas espécies dos arts. 96 e 131, é exercício de pretensão de propriedade e de posse. Na segunda espécie, que é a de ter havido oposição desfavoravelmente julgada, o opoente teve exame e decisão sobre o seu direito e a sua posse, e não propôs em tempo a ação de nulidade, que, ainda não incluído o pedido da declaração do seu direito e posse, pois, devido à natureza da causa de nulidade, estaria implícito, teria sentença desconstitutiva do registro e declarativa da relação jurídica e possessória do autor da ação de nulidade. Na terceira espécie, que é a de ter o terceiro, que se opôs, ou que não se opôs, proposto a ação de nulidade, ou venceu ele, ou não venceu: se não venceu, não há pensar-se em ter recuperado a posse.

Se o possuidor se opôs, em tempo devido, ganhando, a decisão administrativa retirou qualquer efeito ao depósito, que, como dissemos, contém ato de tomada de posse com ou sem a vontade do possuidor. Se se opôs, perdeu, mas exerceu a pretensão desconstitutiva, propondo a ação de nulidade, e venceu, a decisão judicial retirou qualquer efeito ao depósito e ao registro. Se sobreveio julgamento de caducidade pela autoridade administrativa, por não ter usado o titular da propriedade o sinal distilitivo (Decreto-lei n. 7.903, arts. 152-155), a eficácia da decisão é a partir da expiração do prazo para tomada ou retomada de uso < =

perfazimento do lapso de não-uso). Qualquer posse só-mente pode ser posterior à eficácia da decisão, o que não coincide com a data da decisão.

Posse da marca, bem incorpóreo, tem quem destinou a *res* a ser marca, ou por ser utente, isto é, já a ter usado como marca, ou por ter praticado atos que se hajam de considerar poder fático sobre o que vai ser marca (destinação como sinal distintivo especial), ou por ter requerido o registro. Quem requereu o registro ou a) podia requerer e já tinha a posse, ou não podia requerer e esbulhou posse, ou *b)* tomou posse de bem alheio sobre o qual não há posse do proprietário. Se, na espécie *b),* o possuidor vem com a sua oposição, ou a autoridade administrativa a acolhe e julga .procedente, o que opera como restituição da posse sobre o bem incorpóreo, ou o faz o juiz, examinando o ato da autoridade administrativa (cf. Constituição de 1946, art. 141,

§ 4.0), ou a autoridade administrativa decide pela improcedência, ou o faz o juiz, examinando o ato da autoridade administrativa (cf. Constituição de 1946, art. 141, § 4$) e há reconhecimento da posse pelo depósito ou da posse anterior ao depósito, por parte do requerente.

Alguns sistemas jurídicos têm (a) o direito sobre marca, ainda antes do registro, como direito real, de modo que a eficácia do registro seria preponderantemente *declaratória.* Nos sistemas jurídicos que têm *(b)* o registro como *constitutivo,* ou a) se entende que se constitui, *ex nihilo,* o direito *(=* pelo fato do regiato e desde ele, ou, em virtude de eficácia *ex tune,* desde o requerimento e depósito), ou se entende que só se constitui a eficácia *real,* por existir, antes, direito formativo gerador. O sistema jurídico brasileiro adotou a solução técnica *(b), l O.* Por terem visto superficialmente o problema e não atenderem a que *pode* haver disputa sobre o direito formativo gerador e ao alcance mesmo do art. 96 e do art. 178, parágrafo único, alguns intérpretes estranham que o registro seja, no direito brasileiro, constitutivo e haja regra jurídica como a do art. 96. Com isso, revejam que não levaram em conta que a decisão administrativa ou a sentença, que constitui, pode constituir direito (que efeito é) ou efeito de direito *(e. g.,* realidade do direito, eficácia *ergaomn-es).*

Não é só o uso, como elemento criador do direito formativo gerador, que pode ser matéria de objeção, ou de ação de nulidade. O uso pode ser elemento de algum direito já existente sobre o que se quer registrar como marca; *e. g.,* o direito autoral de exploração que tem o desenhista. Por outro lado, pode o uso não ser legitimo, exatamente porque há direito ao uso, que o uso por outrem ofende.

§ 2.019. Certificado de registro das marcas de indústria e de comércio
1.ATO DE DEPÓSITO E TERMO DE DEPÓSITO; ATO DE REGISTRO E CERTIDÃO DE REGISTRO.

O ato de depósito, por parte do requerente, é apenas conteúdo do requerimento; ato de depósito somente há, rigorosamente, quando, tendo sido selados devida-mente os papéis, se lavra o *Termo de depósito.* A autoridade administrativa não tem arbítrio para se negar ao mandado de lavratura do termo de depósito, se os papéis estão devidamente selados. Se falta algum dos requisitos do art. 126 e §§ o despacho tem de ser no sentido de ordenar que se complete ou se corrija o pedido ou algum exemplar, para que se lavre o termo de depósito. O exame é imediato à entrega do requerimento.

A certidão a que se refere o Decreto-lei n. 7.903, art. 128, é apenas certidão do Termo de depósito, e não do requerimento todo e dos exemplares e clichê da marca. (Na legislação anterior havia certidão do registro e certidão do depósito, Decreto n. 5.424, de 10 de janeiro de 1905, art. 25 e § 2.0. Sob o Decreto-lei n. 7.908, há certidão do termo de depósito, dita certidão do registro, e a certidão do registro da marca de indústria ou de comércio, depois do trânsito em julgado da decisão administrativa e do pagamento da taxa, cf. Decreto-lei n.

7.908, arts. 188-136.) Assim, pois, temos de distinguir o *ato de depósito* (termo de depósito) e o ato de registro (termo de registro). O registro é efeito mandamental da decisão administrativa constitutiva que defere o pedido de registro, trAnsita em julgado. O depósito é efeito do despacho mandamental que defere o requerimento, no que diz respeito ao depósito e ao procedimento.

Deferido o pedido de registro, registro-se a marca de indústria ou de comércio. A certidão desse registro é que é *certidão de* registro, inconfundível com a *certidão do depósito,* que se dá no início do processo.

Lê-se no art. 134 do Decreto-lei n. 7.903: “Concedido o registro da marca de indústria ou de comércio, nome comercial, titulo de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, será o requerente notificado oficialmente para efetuar o pagamento da taxa concernente à expedição do certificado”. E o parágrafo único:

“O pagamento dessa taxa deverá ser efetuado dentro do prazo de sessenta dias, contados da data da notificação sob pena de ser o processo arquivado”.

O pedido de desarquivamento rege-se pelo art. 204 do Decreto-lei n. 7.903 e seu parágrafo único. Diz o art.

204: Os processos relativos às marcas de indústria ou de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, sinal de propaganda~ recompensas industriais, poderio ser restaurados, somente para efeito de expedição de certificado de registro”. E o parágrafo único: “Para valer-se qualquer interessado dessa faculdade, deverá apresentar pedido ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, antes de findo o prazo de cento e oitenta dias, a contar do despacho concessivo do registro, mediante o pagamento da taxa especial de cem cruzeiros, em selo adesivo, aposto à petição”.

Esgotando-se o prazo ou negando-se a restauração, arquiva-se o

processo. Tem-se entendido que, ainda após a expiração do prazo de sessenta dias e o prazo de cento e cinqüenta dias (que não é de tolerância, pois que se está a tratar de restauração), se pode, por eqUidade, deferir o pedido de restauração. Insurgiu-se contra isso, energicamente, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, II, 148, nota 111), e com bons argumentos. Mas a praxe, extralegal, vai-se fixando.

Tanto do despacho que defere o pedido de restauração (art. 205) quanto do que o indefere cabe recurso.

Diz o art. 135 do Decreto-lei n. 7.903: "Efetuado o pagamento da taxa a que alude o artigo anterior, será expedido o certificado de registro, assinado pelo Diretor do Departamento e pelo Chefe da Divisão de Marcas". E o parágrafo único:

"O certificado conterá a data da expedição do registro e será acompanhado de um exemplar da marca, nome comercial, titulo, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, a que se refira".

2.INICIO DE EFICÁCIA DA MARCA REGISTRADA E PRIORIDADE.

Estatui o art. 136 do Decreto-lei n. 7.908: "Relativamente ao ato do registro observar-se-á o seguinte: 1.0, ressalvado o disposto no art. 96, a precedência do dia e hora da lavratura do termo de depósito estabelece a prioridade em favor do requerente; 2.0, no caso de simultaneidade de apresentação do pedido, referente à marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, idêntico ou semelhante, será admitido aquele cujo autor; dentro de sessenta dias, provar, perante o Departamento, ter usado ou possuído o objeto de registro por mais tempo; 8.0, na falta de prova, não se efetuará o registro, sem que a marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda sofram conveniente alteração; 49, se, no caso de simultaneidade de depósito, houver dúvida sobre o uso ou posse da marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, o Diretor do Departamento determinará que os interessados resolvam a questão perante o juízo competente, e só procederá ao registro na conformidade dos julgados". Se duas ou mais pessoas apresentam pedidos de registro da mesma marca, não pode o Departamento deixar de processar os pedidos. A prioridade dos depósitos só se apura quando se tem de fazer o registro e se expede a certidão de registro. Por isso mesmo, o art. 136 foi pOsto no lugar, que tem no Decreto-lei n. 7.908, após o em que se trata da expedição da certidão. Pode dar-se

que esteja deferido o registro da marca cujo pedido entrou depois e pendente de recurso o pedido que foi depositado antes. O exame de antecedências, segundo o art. 181, § 89, há de ter informado da existência da via recursal, tenha havido, ou não, oposição. Se não houve oposição, a solução que tem a autoridade administrativa é a de aguardar que se resolvam tOdas as questões que possam ter relevância na aplicação do art. 136.

Se houve oposição, da decisão sobre essa é que depende a sorte do pedido.

Se houve simultaneidade de pedidos, têm de ser notificados os requerentes para a prova do direito formativo gerador (art. 186, inciso 2.0, *verbis* "ter usado ou possuido o objeto do registro por mais tempo" quem adquiriu o direito formativo gerador, ou, se só há prova de *uso* ou *posse,* quem usou ou possuiu por mais tempo).

O art. 136, inciso 29, que se refere a mais tempo de posse, atende a que a mesma marca pode ser possuida por duas ou mais pessoas, *distintamente,* porque se trata de bem incorpóreo. O bem incorpóreo pode ser possuído por pluralidade de pessoas, sem composse, nem posse *pro diviso.* Cada uma das pessoas tem . a sua posse.

Devido a isso, quem é pré-utente pode achar-se diante de outro pré-utente, porque o uso por essas pessoas é pré-uso em relação ao requerente. Não só. O requerente pode ter usado a marca desde antes do opoente, ou simultaneamente, ou depois. Se o opoente não tinha uso ao tempo em que se fêz o requerimento do registro, não mais tinha uso e a razão para opor-se desaparecera antes de ter o requerente depositado o pedido. Quando, no art. 136, inciso 29, se fala de simultaneidade de apresentação e preferência ao requerente que por mais tempo usou a marca, supõe-se que a hajam usado *até* o dia do requerimento, de modo que se haja de preferir quem por mais tempo usou. Não tem preferência o que a usou por mais tempo sem mais a estar usando ao requerer o registro.

O que se disse sobre o uso também se entende quanto à Posse. "Usado ou possuído o objeto de registro por mais tempo", lê-se no art. 136, inciso 2.0. Se há uso e posse, uso por uma pessoa e posse por outra? Uso é posse, porém nem tOda posse é uso. (Uso, aí, é uso como titular de direito.) Em tal espécie, há pluralidade de posses, o que perfaz a figura do art. 136, inciso 2.0. Todavia, nada obsta a que à posse da outra pessoa oponha o outro possuidor o justo título. A questão desloca-se, então, para o terreno do direito formativo gerador, isto é, passa ao mundo do direito, saindo do plano do mundo fático. Se não

há prova de quem seja o titular do direito formativo gerador, nem, sequer, de quem possuiu ou usou por mais tempo, têm de ser alteradas as marcas idênticas, ou urna delas, se duas, ou todas menos uma, ou todas.

Entre dois utentes que não depositaram simultaneamente decide a autoridade administrativa. O art. 186 do Decreto-lei n. 7.908 só permite que se aguarde decisão judicial se concorrem os seguintes pressupostos: *a)* simultaneidade de depósitos; *b)* questão sobre uso ou posse; e) dúvida. Se a questão é sobre direito de propriedade intelectual, ou sobre existência de direito formativo gerador por parte do requerente, não precisa haver simultaneidade de depósitos para que a autoridade administrativa possa remeter os contendores à via judicial.

A *dúvida* sobre o direito formativo gerador, se houve uso anterior ou posse anterior, não se trata como a falta de alegação e de prova, ou a falta de prova. Então , a autoridade administrativa, entendenda que não está convencida, remete os interessados à justiça. O art. 113 do Código de Processo Civil não é invocável.

A apresentação de oposição não obsta a que os opoentes, que se dizem titulares do direito formativo gerador, ainda que só aleguem posse ou uso, proponham as ações petitórias e possessórias que tenham.

Se o sinal distintivo é objeto de propriedade mobiliária sobre bem corpóreo ou sobre bem incorpóreo, ou de posse, tem o titular do direito ou da posse as ações reais e possessórias Que não dependem da existência de propriedade industrial ou de posse do bem incorpóreo objeto de propriedade industrial. As ações possessórias quanto ao bem incorpóreo que pode vir a ser objeto de direito real preexistem à formação do direito de propriedade industrial, como as ações possessórias quanto a bens corpóreos, e. g., quanto a terrenos, preexistem à aquisição da propriedade.

3. USO DA MARCA E REGISTRO. Estabelece o art. 137 do Decreto-lei n. 7.903: “O uso da marca, titulo de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda deverá ser feito tal como se efetuou o registro, sob pena de cessar a proteção, obrigando a novo depósito qualquer alteração nos seus elementos componentes”. E o parágrafo único: “Do disposto neste artigo excetuam-se as modificações relativas ao nome do titular, no caso de transferência ou alteração de nome, residência, bem como outras indicações sem caráter distintivo”. *O* direito real, que surge com a marca, direito sobre bem incorpóreo, tem

os limites que resultam do *registro.* Se alguma alteração sobreveio, tem de ser feito novo depósito *e* seguir-se novo processo, no qual serve de base a marca registrada.

Todavia, se a alteração apenas resulta de modifica#o do nome do titular, que o conste *da marca com caráter distritivo* como se, com o casamento, muda o nome da mulher em cujo nome se fêz o registro, ou de transferência da propriedade da marca, ou de alteração de nome de rua, ou de mudança de residência, *que udo constem da marca com caráter distintivo,* ou circunstâncias positivas semelhantes, não se precisa requerer novo depósito para se modificar a marca. A autoridade administrativa procede à alteração .

2.020. Duração e prorrogação do registro

1.DURAÇÃO. O registro é concebido como eficaz durante dez anos. Findo esse prazo, sem prorrogação, extinção o direito reais sobre a marca (Decreto-lei n. 7.903, arte. 188 e 151, inciso 1.) A prorrogabilidade é sem limite de número.

Quanto à duração da eficácia dos registros de marcas de indústria e de comércio, em comparação com a duração da eficácia das patentes de invenção, cumpre advertir-se em que: a> A patente de invenção não tem efeitos além do prazo da prorrogação, se a houve, ao passo que, quanto às marcas de indústria e de comércio, a prorrogabilidade não tem limite temporal (pode haver prorrogações sucessivas).

b) Finda a eficácia da patente de invenção, cai no domínio comum; finda a eficácia do registro da marca de fábrica, pode tornar-se res *nuilius,* razão por que outrem ou a própria pessoa que deixou de pedir prorrogação, ou não a obteve, pode requerê-la de novo. O assunto merece tOda a atenção, porque a marca por vêzes se faz com elementos do domínio comum, mas ela, em si, não cai no domínio comum, torna-se de ninguém, *res nuilius.* O direito oriundo da patente de invenção extingue-se pelo advento - da expiração do prazo inicial ou da prorrogação, que é uma só. O direito oriundo do registro da marca de indústria e de comércio extingue-se quando se acaba o prazo de duração, ou da última prorrogação (sem razão, JOÃO DA. GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 150, que quis distinguir as espécies). A extinção do direito, no tocante à invenção, é no máximo ao terminar o último dia do única prazo de prorrogação. A extinção do direito, no tocante à marca de indústria e de comércio, é ao advento do dia certo que é após o último dia do prazo inicial, se não houve prorrogação, ou após o último dia do último prazo de prorrogação. O que se há de distinguir é a sorte de bem incorpóreo depois da extinção da propriedade industrial: no tocante às patentes de invenção, há o domínio comum, inevitavelmente; no tocante às marcas de indústria e de comércio, *de regra* o bem incorpóreo torna-se de ninguém, *res nuilius*

Também se ocorre caducidade da patente, a invenção torna-se *res communis oium.,* ao passo que, de ordinário, *res nuflius* p marca de indústria ou de comércio.

Surge aqui problema novo. Se, ao alienar o direito de exploração como marca, o titular do direito autoral de exploração (propriedade intelectual) somente alienou êsse direito, e o prazo de duração de eficácia do registro terminou, sem prorrogação, ou sem nova prorrogação terminou o prazo de duração da prorrogação, ~ dá-se

volta da marca ao outorgante, ou se torna ela *res nuilius?* Para que o registro se faça, validamente, incólume, pois, às ações de nulidade, por ser titular do direito formativo gerador o requerente, é preciso que a aquisição de tal direito seja sem condição ou termo. Não se pode ter de investigar a condicionalidade ou a temporariedade de direito que se torna *real* sem limite temporal. As prorrogabilidades sucessivas supõem que o direito não seja extinguível por outra causa que uma daquelas que a lei prevê (não-prorrogação, caducidade).

O prazo de duração, que é de dez anos, foi em 1875, 1887. 1904 e 1928 de quinze anos. Alguns países o têm de vinte e a Bélgica não estabelece prazo. Tanto importa não criar limite de tempo, admitindo causas de cessação, quanto criá-lo e admitir prorrogações sucessivas.

2. PRORROGAÇÃO. À diferença das criações industriais -patenteáveis, não há limite *às* prorrogações do prazo. As marcas de indústria e de comércio podem ser registradas e ter o prazo de eficácia indefinidamente prorrogado.

Lê-se no art. 138 do Decreto-lei n. 7.903: "O registro da marca de indústria ou de comércio, nome comercial, titulo de estabelecimento e insígnia prevalecerá para todos os efeitos, por dez anos, podendo ser prorrogado indefinidamente por períodos idênticos e sucessivos". E o parágrafo único: "A prorrogação deverá ser requerida na vigência do último semestre do decênio de proteção legal, ou nos três meses seguintes, com o pagamento da multa prevista na tabela anexa".

Há no art. 138 *prorrogação* ou *renova~do?* Renovação de registro é novo registro. O direito não seria o mesmo, nem a mesma a relação jurídica. O prazo preclusivo para as ações de nulidade teria de ser reaberto.

Na prorrogação, prolonga-se a relação jurídica, o direito estende-se no tempo: o registro, que de Inicio se fêz, continua de irradiar os seus efeitos, abertas as portas para o novo prazo. Quando, no art. 138, se diz que "o registro... prevalecerá, para todos os efeitos, por dez anos, podendo ser prorrogado indefinidamente por períodos idêntico. e sucessivos", enunciou-se, em linguagem de meia-ciência, que "o registro 6 eficaz durante dez anos, podendo haver prorrogações sucessivas por outros decênios". Não há novo registro, de modo que não há pensar-se em *renovatio.* Apenas se prolonga por mais dez anos a eficácia do registro existente. Tudo se passa no plano da eficácia.

À prorrogação da eficácia do registro não se estabelece prazo para

ações de nulidade, que, se não foram exercidas no qüinqüênio , se extinguiram. Não há oposição, nem recursos. Todavia, se passou o prazo do art.

138, admite a lei oposição e recurso? Sim; o art. 140 fala de "prazos fixados nos artigos anteriores", sem distinção quanto a prazos, mas submetendo a incidência da própria regra jurídica que pré-exclui a oponibilidade a recorribilidade ao pressuposto de ter sido pedida a prorrogação, dentro dos prazos (Decreto-lei n. 7.903, art. 140, *verbis* "quando requerido dentro dos prazos fixados nos artigos anteriores"). Então, a oposição tem por objeto já ser improrrogável o prazo, salvo se há aplicação do art. 138, parágrafo único, quanto às marcas de indústria e de comércio, ou do art. 139, parágrafo único, quanto à expressão ou sinal de propaganda.

Se passaram os prazos do art. 138 e do parágrafo único, não há pensar-se em prorrogação. O que se poderia pedir seria *novo registro.* As confusões que deram ensejo às discussões de que se tem noticia na *R. de .1.* E., IV, 929 s., VI, 155 s., 34, 55, *Á. J.,* 64, 242, .1?. *dos T.,* 64, 248, *1?. F.,* 90, 93, e 91, 376 e 379, *R. de D. 1.,* 1, 145 e 209, VI, 135, e IV, 114, e 1?. *da F. de D.* (de São Paulo), 87, 186 e 38, 209, foram superadas.

No art. 138, parágrafo único, regula-se a *prorrogação retroeficaz,* isto é, o pedido de prorrogação intempestivo, com multa. Se o requerimento é indeferido, o uso da marca, nos. três meses e no tempo que decorreu até o indeferimento, *foi* ilegal, como o é o posterior à decisão desfavorável. Se foi deferido, a própria autoridade administrativa conferiu retroeficáz da à decisão.

A rigor, no art. 138, parágrafo único, não há prorrogação, porque a prorrogação havia de ser estabelecida antes de expirar o prazo. O que há é conferência de extensão ao prazo, posteriormente, em decisão com eficácia *ex tune.* Mas a terminologia pode ser mantida se a essa intempestiva prorrogação chamamos

"prorrogação retroeficaz". Não se diga prazo de tolerância o prazo do art. 138, parágrafo único: trata-se de prazo preclusivo para exercício de direito formativo gerador, direito à prorrogação dentro do prazo marcado e mediante pagamento de multa.

.;

3.OPOSIÇÓES E RECURSOS. Estatui o art. 140 do Decreto-lei n. 7.903: "O pedido de prorrogação do registro, quando requerido dentro dos

prazos findos nos artigos anteriores, não comportará oposições nem recursos, devendo ser expedidos desde logo o respectivo certificado, pagas as taxas legais". No processo da prorrogação, não há, diz o art. 140, oposições ou recursos. Se o pedido foi fora dos prazos fixados, são possíveis oposições e recursos. A própria autoridade administrativa há de indeferir o requerimento, podendo recorrer o requerente; bem assim na espécie do art. 141.

Assim: só se permite oposição de terceiro, ou recurso de terceiro, se a alegação do terceiro é a de estar fora do prazo do art. 138, parágrafo único, ou do art. 138, parágrafo único, o requerimento de prorrogação; só se admite recurso do requerente se lhe foi negada a prorrogação, qualquer que seja o fundamento. Se foi deferido o pedido de prorrogação e o terceiro não alega ter sido fora do prazo o requerimento de prorrogação, não há recurso. Quanto à oposição, se o terceiro alegou ter sido fora do prazo o requerimento de prorrogação, há essa questão prévia e a oposição por ter havido alteração nos elementos característicos não seria contra requerimento de *novo* registro.

Se houve alteração nos elementos característicos da marca e o ex-titular, que não obteve ou que obteve a prorrogação do registro (pode ter querido a propriedade da marca anterior e a propriedade da nova marca, que é a anterior com alteração), pede novo registro (Decreto-lei n. 7.903, art. 141, parágrafo único), nenhuma limitação se faz à oponibilidade ou a recorribilidade pelos terceiros interessados.

4. MODIFICAÇÃO ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS. Estabelece o art. 141 do Decreto-lei n. 7.903:

"Não será prorrogado o registro, quando for introduzida qualquer modificação nos elementos característicos da marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia ou expressão ou sinal de propaganda". E o parágrafo único: "Em tais condições, a proteção poderá ser pleiteada como registro novo". Já se falou, no §

2.019, 3, das modificações que não atingem a marca em sua distintividade. Aqui, sempre que se haja de alterar a marca em qualquer dos elementos característicos há de ser pedido registro novo, porque se considera *outra* a marca. Se, com o registro da nova marca, cessa o direito real sobre a marca anteriormente registrada, é questão de interpretação do segundo requerimento: se ele somente contém novo pedido, os direitos sobre as duas marcas coexistem (= o direito sobre a anterior persiste) ; se houve, explicitamente, requerimento de

nova marca, que substitua a anterior, ao ser feito o registro da segunda marca renuncia o requerente à anterior, devendo a autoridade administrativa fazer a anotação.

Quando o art. 141 diz que não será prorrogada a eficácia do registro se foi introduzida qualquer modificação nos elementos característicos da marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, ou expressão ou sinal de propaganda, só se refere à *prorrogação,* não ao *novo registro.* Pode-se prorrogar a eficácia do registro se não se modificam os elementos característicos; e registrar-se o novo sinal distintivo, consistente no anteriormente registrada que sofreu modificações nos elementos característicos.

5.PROCESSO. Lê-se no art. 142 do Decreto-lei n. 7.903:

"O processo de prorrogação de registro obedecerá às formalidades, prazos e taxas que este Código estabelece". As regras jurídicas são as dos arts. 126, § 1 Y, 140, 131, ou 131, §§ 1. e 2.0, 132 e 133, 190-194, 195-198; todavia, não há oposição nem recursos de terceiro, nem busca de anterioridades. A marca não pode sofrer alterações.

Deferido o requerimento e paga a taxa, expede-se o certificado de prorrogação (cf. Decreto-lei n. 7.903, art.

140: "devendo ser expedido desde logo o respectivo certificado"). Não há cogitar-se de simples anotação da prorrogação no certificado anterior *(e.* g., Portaria do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, sugerida pelo Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e datada de 8 de fevereiro de 1950, *D.*

O. de 11 de fevereiro >, nem de *novo* certificado, sem alusão à prorrogação. (A Portaria de 8 de fevereiro de 1950 foi revogada pela de 2 de outubro de 1950, *D. O.* de 11 de outubro.) A falta de prorrogação da eficácia do registro importa em preclusão do direito de propriedade industrial sobre a marca. JOÃO DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 158) escreve: "A falta de renovação (7) do registro na época própria importa a perda da marca, que reverte para o domínio público, podendo ser registrada por terceiros que dela queiram apropriar-se". Há contradição *in terminis,* além de não ser verdadeira a proposição "reverte para o domínio público". A marca não cai no domínio público ou comum. De regra, torna-se *res nuilius.* O que é *res nuilius* é ocupável. Não se pode ocupar invenção, porque a invenção ou pertence ao inventor, ou a alguém que a adquiriu, ou é *res communis omnium.* Da marca *nultius* qualquer

pessoa, inclusive quem perdeu o direito real sobre ela, pode lançar mão, para pedir o registro. Quem primeiro a usou, após a extinção do direito real, e não perdeu o uso, prefere a quem dela veio a usar depois.

Res nuilius, a marca sobre a qual perdeu o direito real o comerciante, industrial ou agricultor, ou por se não haver prorrogado o prazo, ou por efeito de caducidade, pode ser objeto de novo registro requerido pela mesma pessoa que fora titular do direito, ou por terceiro. Se, a despeito da perda do direito real, continuou de usá-la o comerciante, industrial ou agricultor, tem a situação de pré-utente (art. 96) em relação a quem se apresse em requerer o registro.

Devido ao art. 138, parágrafo único, a marca só se torna na *reuflius* após a expiração do prazo para prorrogação retroeficaz, razão por que, enquanto cone, não deve ser registrada a favor de outrem a marca.

O simples fato de se não ter prorrogado o prazo de eficácia do registro não sana a nulidade de outro registro que se fêz, contra direito, após ele; mas o ex-titular que não propôs a ação antes de se extinguir o direito não mais a tem.

SEÇÃO IV

ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS; DIREITOS

5 2.021. Alienação e transferência de marcas de indústria e de comércio 1.TITULARIDADE DO DIREITO REAL SÔBRE AS MARCAS. As marcas podem pertencer a pessoa física ou jurídica, a pluralidade de pessoas físicas ou jurídicas, ou de pessoas físicas e jurídicas, ou serem coletivas.

O direito sabre a marca é direito de propriedade industrial e nada tem com o direito autoral de personalidade, há sinal distintivo de produtos e mercadorias, e não sinal distintivo de pessoa, ou meio para a *pessoa* fixar a origem dos meus produtos. O direito contemporâneo chegou a essa precisão depois de decantação de erros doutrinários e de construção, inclusive, aí, de J. KOHLER *(Das Reckt eles Markereschwtzes,* 229). Se há criação artística, científica ou literária *na* marca de que se trata é outro problema, que depende de verificação e não diz respeito à propriedade industrial das marcas, mas aim ao direito autoral (propriedade intelectual). De gem seja dito que o próprio JOSEF KOHLER admitia a transferência da marca com o fundo

de empresa, o que se teve de reter e era argumento contra a sua afirmação da ligação da marca à personalidade.

Os sistemas jurídicos separam-se em a) sistemas que só mente permitem transferir-se a marca com o fundo de empresa e *b)* sistemas que lançam o princípio da livre transferibilidade da marca. Como em a), a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Suíça, os Estados Unidos da América, a Bélgica, a Holanda e o Brasil, tradicionalmente (Decreto-lei n. 7.908, art. 148). Note-se que o Brasil empregou termos felizes, pelas razoes que depois exporemos: "com o respectivo gênero de indústria ou de comércio". Como em *b),* a França. Certamente, não se pode fundar a proibição de transferência sem o fundo de empresa na ligação à personalidade (cf. E.

MARTIN-ACHARD, *La Cession tibre de la Marque,* 15, 5.); mas, se o fundamento está na ligação da marca ao que ela distingue, tem razão o sistema jurídico brasileiro em permitir que ser transfira com o "gênero de indústria ou de comércio", isto é, com o fundo de empresa, ou com a parte dele a que corresponde a marca, parte, essa, que, por sua natureza, é convertível, por si só, em fundo de empresa. Não há "defeito" nas expressões da lei, como parecia a J. *X. CARVALHO* DE MENDONÇA *(Tratado,* V, Parte 1, 357); e a interpretação que se há de dar, e demos acima, foi a do Tribunal de Justiça de São Paulo, a 11 de março de 1913 *(R. dos T.,* 26, 24 s.). O outorgante tem de transferir o gênero de indústria ou comércio; se com ele continua, tendo transferido a marca, que somente com ele poderia transferir, infringe cláusula implícita de não-reestabelecimento com o mesmo gênero de negócio. A marca é, portanto, *pertença* do gênero de indústria ou de comércio, se êsse é transferível; se o não é, só se pode transferir com todo o fundo de empresa. Antes do registro, não há o direito real de propriedade industrial sobre a marca; de jeito que é livremente transferível o direito formativo gerador, se aí não obsta a essa transferência *(e. g.*, algum elemento característico *pessoal).*

Uma vez que a marca é *pertença* do fundo de empresa, ou de parte dele, transferível, quando se transfere o fundo de empresa ou quando se transfere a parte dele de que a marca é pertença, *ou* se transferiu a marca, *ou* se renunciou a ela, *ou* em verdade só se alienam elementos corpóreos do fundo, ou do que corresponde ao gênero de indústria, ou de comércio, sem se alienar o gênero de indústria ou de comércio, isto é, o *ramo* de comércio, como se quem adquiriu prédio para instalação alhures vende o que tem no prédio que ocupava.

A marca é bem (móvel) incorpóreo, é objeto de domínio. Não é às regras jurídicas e princípios da cessão (Código Civil, arts. 1.065-1.078)

que se há de buscar a disciplina da transferência das marcas. Tudo que se disse a respeito da transferência do direito de propriedade de móveis corpóreos, de bem incorpóreo intelectual e de bem incorpóreo consistente em criação industrial é de invocar-se.

A forma exigida para a transferência do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio há de ser exigida para a transferência da pertença. Se há dois ou mais regimes de publicidade (cf. art. 144 e §§ l.Õ-BY), têm de ser observados os dois ou mais.

Diz o art. 148 do Decreto-lei n. 7.903: "A propriedade de marca, título de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda pode ser alienada por ato *inter vivos,* ou transferida em virtude de sucessão legítima ou testamentária, desde que o seja simultaneamente com o respectivo gênero de indústria ou de comércio".

A sucessão legítima e a testamentária regem-se pelos mesmos princípios: quem herda o gênero de indústria ou de comércio, a que correspondia a marca, ou, se a sucessão foi de todo o fundo de empresa, quem herda o fundo de empresa, herda a marca. Se o testador excluiu a marca, entende-se que a ela renunciou com eficácia da renúncia na data da morte. Tem-se procurado ver contradição da lei nas regras jurídicas contidas no Decreto-lei n. 7.908, arts. 147 e 143. Decreto-lei n. 7.903, art. 143:

"A propriedade de marca, titulo de estabelecimento insígnia e expressão ou sinal de propaganda pode ser alienada por ato *inter vi* VOS, Ou transferida em virtude de Sucessão legitima ou testamentária, desde que o seja simultaneamente Com o respectivo gênero de indústria ou de comércio".

Decreto-lei n. 7.903, art. 147:

"Os titulares de marcas registradas no Brasil poderão autorizar o seu uso por terceiros, devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração".

§ 2.O: "O concessionário da licença, sem alterar as características da marca, deverá incluir no respectivo *clichê ,* para fins de publicação, o seu nome, como fabricante autorizado do produto".

1 2.021. ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA

No art. 148, põe-se o princípio da intransmissibilidade da marca sem o fundo de empresa; no art. 147, o da licenciabilidade. Não há contradição entre as regras jurídicas dos arts. 148 e 147. E‟ verdade que se pleiteara a féitura de lei que permitisse a cessão do uso (licenciamento), em se tratando de marca estrangeira sem ser estabelecido no Brasil o titular, e se redigiu (Decreto-lei n. 6.214, de 20 de janeiro de 1944, art. 7,0) regra jurídica abrangente de quaisquer marcas. Porém isso de moda nenhum se há de considerar absurdo ou em contradição com o princípio da intransmissibilidade sem o fundo de empresa, de que é *pertença* a marca. Não deixa ela de ser pertença se apenas ocorre licenciamento. Licenciar não é transferir como não é transferir locar. A licença pode ser simples ou exclusiva. O que se licencia é a marca tal como foi registrada, ainda que subordinado o licenciamento a restrições temporais, espaciais, de qualidade, ou de quantidade. Não se pode licenciar para outra aplicação que aquela que se previu no registro, ou que não se contenha na aplicação prevista. Se a marca foi para produto *a,* ou gênero de indústria ou comércio *a,* não pode ser licenciada para se aplicar em produto b, ou em gênero de indústria ou comércio b. (A transferência só se permite com a *do* gênero de indústria ou de comércio, ou com o fundo de indústria ou de comércio.) O que se estatui no art. 143 quanto à alienação entende-se quanto ao direito de domínio e quanto ao usufruto e ao uso, ou ao fideicomisso. Também não se permite o direito real de usufruto, ou de uso, ou de fideicomisso, sem que recaia sobre a fundo de empresa ou sobre o gênero de indústria ou de comércio. A marca é pertença.

Usufruto e uso tiram lascas do direito de propriedade. O licenciamento simples e a permissão de uso a título precário, não. Quanto à licença exclusiva, que estabelece direito real, segundo os princípios já estudados, somente não se pode constituir sem que se loque o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, se a exclusividade implica pré-exclusão do uso pelo próprio titular.

Também não se pode transferir a marca quanto a certa espaço, ou sob condição ou a termo, sem que se transfira o funda de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio. A renúncia, sim, ainda parcial no espaço, ou em qualidade de produto *(=* quanto a algum ou a alguns produtos que se podem marcar); porque renúncia é declaração unilateral de vontade: a marca torna-se, quanto ao que dela foi objeto, *res communis oranium,* deixa de ser pertença do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio.

<A discussão em tOrno de ser “simultaneamente”, no art. 143, sinônimo de “ao mesmo tempo”, permitindo-se alienação a duas pessoas diferentes, ou ser de *uno actu, à* mesma pessoa, é

impertinente. O que se há de sublinhar, no Decreto-lei n. 7.903, é que a marca pode ser transferida com o fundo de empresa, ou com o gênero de indústria ou comércio, e não sem ele, mas o fundo de empresa ou gênero de indústria ou comércio pode ser transferido sem acarretar a transferência da marca.)

O Decreto-lei n. 7.903 exige, no art. 143, que só se transfira a marca transferindo-se o gênero de indústria ou comércio, a que corresponda. Se há alienação do fundo de empresa, todo, há alienação do gênero de indústria ou de comércio. Seria excessivo se, para se transferir marca, se exigisse transferência do fundo de empresa.

Sem razão foram as criticas de J. X. CARVALHO DE MENDONÇA <*Tratado de Direito Comercial,* V, Parte 1, 357) e de VALDEMAR FERREIRA *(Instituições de Direito Mercantil,* II, 3.a ed., 183); tanto mais quanto, no seu tempo, AFONSO via na referência a "estabelecimento" alusão a "gênero de indústria ou comércio" *(Marcas industriais e Nome comercial,* 88). Certo, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 174): ". . . a lei diz precisamente o que quis dizer, empregando a expressão *gênero,* no seu senti do vulgar, para indicar a espécie, ou, mais propriamente, o ramo de comércio ou indústria a que a marca se acha ligada e do qual se torna inseparável". Em todo caso, alienando-se o gênero sem a marca, fica o alienante com possibilidade de reiniciar a exploração, uma vez que não se fêz inclusa a alienação da marca. quando se aliena gênero de comércio ou indústria.

"Gênero de indústria ou de comércio" é conceito que exerce Papel de relevo no direito brasileiro de marcas de indústria e de comércio e dos outros sinais distintivos. No art. 111, inciso 2.0, só se faz irregistrável a denominação, com elemento de fantasia, Suscetível de confundi-la com outra anteriormente registrada. No art.

120, inciso 5,0 veda-se o registro como título de estabelecimento, ou como insígnia, de denominação que não se distinga suficientemente de outra já registrada como marca ou nome comercial, em favor de terceiro, para o mesmo "gênero de negócio ou atividade". No art. 95, inciso 17, proíbe-se o registro de reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia anteriormente registrada, se os produtos ou artigos pertencem a "gênero de comércio ou indústria idêntico ou afim". No art. 120, inciso 6.0, diz-se irregistrável como título de estabelecimento ou insígnia a denominação que é imitação ou reprodução de outra anteriormente registrada, se é idêntico o "gênero de negócio ou atividade". No art. 126, § 1.0, que é o texto mais importante, exige-se que o pedido se refira ao gênero de negócio explorado. No art. 126, §

2.0, III, fala-se de se ter de declarar o "gênero de negócio". Se no negócio jurídico se disse transferir o gênero de indústria ou comércio, ou o fundo de empresa, sem se ter transferido, há *fraude ê lei.* O negócio jurídico é, então, nulo, e nula pois a transferência do direito de propriedade da marca. O Departamento Nacional da Propriedade Industrial pode exigir que se dê prova da transferência do fundo de empresa, ou, pelo menos, do gênero de indústria ou de comércio (sobre simulação e fraude *à* lei, Tomo IV, § 469, 5). As provas são as pertinentes *à* espécie apreciada. Insistamos na revelação do direito, a propósito do art. 143: *(a)* o que se veda é a transferência do sinal distintivo sem a transferência do fundo de empresa, ou do gênero de comércio ou indústria, não *(b)* a transferência do fundo de empresa, ou do gênero de indústria ou de comércio, sem o sinal distintivo. Em nenhuma das regras jurídicas do Decreto-lei n. 7.903, há a proposição *(b).* O art. 143 só se estabelece a regra jurídica *(* Como é possível registrar-se marca ou outro sinal distintivo antes de se ter fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, a que se refere a marca ou outro sinal distintivo, havendo o prazo do art. 152 do Decreto-lei n. 7.908 para se iniciar o uso *(verbis* "dois anos consecutivos, no primeiro decênio de proteção" o prazo para uso é o de dois anos), é de entender-se que há sempre prazo para uso, sem que a transferência do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio seja causa de perda da propriedade sobre a marca ou sobre outro sinal distintivo.

a > Se a marca é explorada em dois ou mais estabelecimentos, sendo o mesmo gênero de indústria ou de comércio, só se pode transferir a marca, sem os estabelecimentos, se todo o gênero de indústria ou de comércio é transferido (AFONSO CELSO, *Marcas industriais e Nome comercial,* 89; A. BEN¶ro DE FARIA, *Das Marcas de fábrica e de comércio e do Nome comercio),* 218). Se o gênero de indústria ou de comércio foi locado, nada impede que se licencie exclusivamente, ainda contra o dono, a marca ou outro sinal distintivo, porque não houve transmissão da marca, ou outro sinal distintivo, nem do gênero de indústria ou de comércio.

Mas, se licencia a marca, ou outro sinal distintivo, com exclusividade, ainda contra o dono, e não se transfere, nem se loca o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, há violação do art. 143.

b)Se o titular o é de marcas para produtos ou artigos pertencentes ao mesmo gênero de indústria ou de comércio, nenhuma se pode transferir sem que se transfira o gênero de indústria ou de comércio,

porém não é certo que nenhuma se possa deixar transferir sem o gênero de indústria ou de comércio, porque isso importaria em se vedar renúncia a direito. Sem razão, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade industrial,* II, *li,* 178) ; pois o que se não permite é a transferência da marca sem o gênero de indústria nu de comércio: o gênero de indústria ou de comércio pode ser transferido sem a marca. As marcas que ficam podem vir a sofrer caducidade. Se o transferente de alguma ou algumas se obrigou a não usar a que ficou ou as que ficaram, tem de cumpri-lo. Quando a transferência não vale, não é o transferente que sai prejudicado, é o adquirente. Se a transferência de alguma ou de algumas das marcas para o mesmo produto ou mercadoria fOsse vedada, transferência não haveria. Por outro lado, não há confundir-se a proibição de transferir sem o gênero de indústria ou de comércio com a proibição de transferir o gênero de indústria ou de comércio sem a marca. Nem há no Decreto-lei n. 7.903 qualquer regra jurídica segundo a qual, transferindo-se o gênero de indústria ou de comércio, se extinga o direito *à* marca, automaticamente. O não-uso pode sobrevir, o que é outra coisa.

O que se disse sobre o gênero de indústria ou de comércio também se entende com o fundo de empresa: pode-se transferir o fundo de empresa sem se transferir a marca, ou outro sinal distintivo; o titular do direito de propriedade sabre a marca ou outro sinal distintivo fica na situação daquele que obteve o registro da marca ou de outro sinal distintivo sem ter ainda fundo de empresa.

No art. 146, no caso de pluralidade de marcas para o mesmo ou semelhante produto ou mercadoria, faz-se mister a anotação da transferência em todos os registros: se o adquirente não providencia para isso, quanto a alguma ou algumas das marcas transferidas, renuncia a ela, por se entender que somente quis adquirir aquela ou aquelas a respeito das quais se fêz a anotação. Interessado, no art. 146, é o adquirente, e não o transferente.

Quem transfere alguma ou algumas das marcas para o mesmo produto ou mercadoria, com o gênero de indústria ou de comércio, sem se obrigar a não mais explorar o gênero de indústria ou de comércio, pode usar a marca dentro do prazo em que ela está livre de caducidade pelo não-uso. O gênero de indústria ou de comércio pode ser transferido sem as marcas, ou sem alguma ou algumas das marcas (cl". CHARLES

CI{ENEvABD, *Traiu de la Concurrence déloijale,* 1, 264) ; a marca ou as marcas é que não podem ser transferidas sem o gênero de indústria ou de comércio.

O titular da marca ou de outro sinal distintivo que aliena parte indivisa do fundo de empresa, ou do gênero de indústria ou de comércio, pode alienar a mesma parte indivisa, na marca ou no outro sinal distintivo.

c) Se a marca é a mesma para gêneros de indústria ou de comércio diferentes, em verdade há tantas marcas quantos são os gêneros de indústria ou de comércio. Cada uma há de ser transferida com o seu gênero de indústria ou de comércio.

d)Se a marca for apenas para um gênero de indústria ou de comércio, a transferência depende da transferência do gênero de indústria ou de comércio, se bem que não precisem ser transferidos os outros gêneros de indústria ou de comércio ou o outro gênero de indústria ou de comércio"que o alienante explore.

A marca ou outro sinal distintivo é pertença do fundo de empresa, ou do gênero de indústria ou de comércio; desde que seja do gênero de indústria ou de comércio, também o é do fundo, mas a separabilidade do gênero de indústria ou de comércio em relação ao fundo de empresa permite que se corte a pertinencialidade com o fundo de empresa, somente persistindo a relação pertinencial com o gênero de indústria ou de comércio.

Se, ao se alienar o gênero de indústria ou de comércio, ou o fundo de empresa, não se pré-excluiu a marca, entende-se que se alienou a marca, por ser pertença. A cláusula que a pré-exclui contém declaração de vontade de despertinencialização. Essa vontade faz a marca, que, pela alienação do gênero de indústria ou de comércio, ficou sem uso, sujeita a *eventual* caducidade, se não é usada dentro do prazo. Essa é que há de ser a inteligência do direito brasileiro. Não se pode, às tontas, criar causas de extinção de direitos.

Se na marca há nome de pessoa, que figura como o titular, não pode ser transferida, porque passaria a conter indicação Inverídica (certo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, 1.0 de Julho de 1918, *R. dos T.,* 26, 370, cf.

27, 19). Se o nome não figura como de titular, o que supõe consentimento, a transferibilidade depende do que o consentuinte declarou e consta do registro. Se não consta vedação de transferência, tem-se o direito sobre a marca como transferível sem consentimento; se consta, como dependente dele.

Se o nome figura como de titular, os princípios são os mesmo e, quer

se trate de nome de pessoa física quer de nome de pessoa jurídica (J. X. CARvALHO DE MENDONÇA, *Tratado de Direito Comercial,* V, Parte 1, 360, a quem *301* < > DA GAMA CERQUEIRA,, *Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 181, atribui opinião diferente >.

Quanto ao titulo do estabelecimento ou a insígnia, só seria transferível com o gênero de indústria ou de comércio, ou com o fundo de empresa, segundo o art. 143, de modo que o pressuPosto necessário é comum à marca e ao titulo ou à insígnia.

O nome comercial é nome de pessoa e nenhuma exceção se abre para ele, tanto mais quanto não poderia, sequer, figurar Bem ser como nome do titular da marca (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 4.0), Se o nome de alguém figura como titular do direito sobre a marca, tem-se de pedir a modificação, ou suprimindo-se o nome do transmitente, ou substituindo-se pelo do adquirente. No art. 187, parágrafo único, permite-se a alteração de nome, domicilio (ou sede) e de outras indicações sem caráter distintivo, independente de outro depósito. A modificação pode ser requerida *antes* da alienação, com o consentimento do futuro adquirente se o seu nome vai figurar; ou por ocasião de se pedir a anotação da transferência. Então, havemos de construir o acordo de transmissão como junto à outorga de poder ao adquirente para requerer a alteração, se o próprio transmitente não a requere. Há duas anotações, ainda quando formalmente se façam *uno actu,* a da alteração e a da transferência.

Se o sócio entrou com a marca como quota, ou parte do capital social, e sucede à sociedade, claro é que a marca, pertença do gênero de indústria ou de comércio, lhe vai. Se o gênero de indústria ou de comércio ou o fundo de empresa vai a outrem, ou se o sócio se retira, a marca, pertença do gênero de indústria ou de comércio, ou do fundo de empresa, continua pertença daquele, ou desse, salvo cláusula de despertinencialização e de volta ao sócio (J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, *Tratato de Direito Comercial,* V, Parte 1, 834). Se há cessação da indústria ou do comércio, sem transferência do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio, tem-se dito que há *abati-dono* ou *renúncia* da marca, incorrendo-se em caducidade do direito por falta de uso *(e.* g CHARLES. CHENEVARD, *Traiu de la Concurrence délo*"*zjale,* 1, 274; Jolo DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado de Propriedade Industrial,* II, *II,* 82; Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, no caso da marca S *obretudo, D. O.* de 6 de junho de 1985).

Invoca-se para isso, no direito brasileiro, o art. 152 do Decreto-lei n. 7.908, mas o art. 152 somente estabelece caducidade se alguma pessoa, "com legítimo interesse, provar perante o Departamento

Nacional da Propriedade Industrial que o respectivo proprietário, ou seu representante legal, sem motivo de força maior, deixou de fazer uso" da marca "durante dois anos consecutivos, tanto no primeiro decênio de proteção como no das sucessivas prorrogações". Somente a respeito do nome comercial é que há a regra jurídica do art. 151.

parágrafo único: "Em se tratando de nome comercial, seu registro também se extinguirá com a cessação das respectivas atividades por parte do seu titular". O art. 152 não incide em se tratando de nome comercial, exatamente porque já incidiu o art. 151, parágrafo único.

Nem se pode raciocinar a propósito de marca de indústria ou de comércio como se o direito sobre ela se extinguisse em virtude de renúncias tácitas, pois o art. 151, 2.0, só se refere à renúncia expressa *(verbis*

.renunciarem, expressamente, mediante documento hábil").

Se ocorre falência, o direito à marca não se extingue: se foi liquidado o estabelecimento, o nome comercial acaba, não a marca; se foi alienado, supõe ter ido com ele. Temos de evitar influência de interpretações de leis estrangeiras *(e. g.,* CHARLES CHENEVARD, *TraiU de la Concurrence déloyale,* 1, 276). Liquidado o estabelecimento, ou há renúncia expressa, ou a marca fica com quem ficou com o gênero de comércio, portanto com os credores ou com o próprio falido. Caducidade somente há após o tempo de não-uso de que fala o art. 152.

Se modifica o nome comercial (firma individual ou cole-Uva, ou denominação) ou se há fusão de sociedades ou qualquer outra transformação do estabelecimento, apenas se trata de alteração do nome, que se há de anotar no registro, dando-se certidão ao interessado (Decreto-lei n. 7.908, art. 145). A praxe é a anotação no certificado da marca, em vez da certidão *(D. O.* de 26 de agosto de 1985), ou a mais.

Dissemos acima que se pode estabelecer a cláusula de volta ao sócio. Ao argumento, contrário a essa ilação, de ser tal cláusula clausula de transferência da marca sem o gênero de indústria ou de comércio, portanto infringente do art. 143 do Decreto-lei n. 7.903, tem-se de responder: qualquer que seja a forma da sociedade, ainda por ações, a situação criada pela cláusula há de ser assimilada à que se estabelece quando alguém aliena gênero de indústria ou de comércio, ou fundo de empresa, sem alienar a marca ou outro sinal distintivo.

A marca, enquanto pertença, não pode ser penhorada, arrestada ou seqüestrada, ou por outro modo constrita, salvo Com o fundo de empresa, ou com o gênero de indústria ou de comércio, a que corresponde. Se está despertinencializada, é penhorável, arrestável, seqüestrável, ou por qualquer outro modo constrita O fato de ter o nome do titular não a faz incólume a constrições, porque o elemento-nome é substituível.

1 2.021. ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA

Em caso de sucessão a causa de morte, passa com o gênero de indústria ou de comércio. Se acaso o testador deixou a alguém o gênero de indústria ou de comércio sem a marca (expressamente, a marca pertence aos herdeiros legítimos, exposta, assim, à incidência do art. 152. A pessoa que testa pode estabelecer o que poderia em ato entre vivos. E‟ preciso raciocinar-se com o direito brasileiro.

2. TRANSFERÊNCIA DIVIDENTE. Se na marca figura o nome de alguém sem ser como o produtor ou o comerciante titular dela, ou se o titular do nome, que teve de consentir, também consentiu na transferência, não é óbice a que se transfira.

Em todo o raciocínio que se vai seguir supomos a transferência da marca, portanto com observância do art.

148 do Decreto-lei n. 7.903. Não se poderia, por exemplo, transferir a marca sob condição ou a termo, sem se transferir o gênero de indústria ou comércio, ou sem se transferir o fundo de empresa. Dissemo-lo antes.

A marca pode ser transferida por parte indivisa, dela passando a poder usar os titulares em compropriedade.

Também pode ser transferida parcialmente quanto ao espaço *(e. g.,* somente para a região de São Paulo, ou somente para o Sul do Brasil, a partir do Paraná, inclusive). Pode ser sob condição, ou a termo. Pode ser para certo gênero ou produto, ou até certa quantidade, se abrange mais de um.

Tem-se dito que a transferência da propriedade da marca não pode ser parcial, devido à inalterabilidade do registro. Invocam-se os arts. 143 e 144 do Decreto-lei n. 7.903. O art. 148 veda a transferência da marca sem o gênero de indústria ou de comércio. Ora, o gênero de indústria ou de comércio é divisível no espaço e no tempo: A exerce a

indústria tal ou o comércio tal em São Paulo e no Rio de Janeiro; pode, portanto, transferindo o fundo de empresa de São Paulo, ou o gênero de indústria ou de comércio de São Paulo, transferir a marca, com essa cisão espacial; A pode vender a B o estabelecimento, com a marca, com cláusula resolutiva (termo ou condição). Se a marca é pa‟ dois ou mais produtos ou mercadorias, nada obsta a que se trar. fira somente para um ou alguns produtos ou mercadoria~ com o gênero de indústria ou de comércio a que pertenceu (cf. H. e A. ALLARD, *TraiU théorique et pra.ti.que <Les Marques de fabrique et de cornmerce,* 114; E. POUILLET, *TraiU des Marques de fabrique et de la concurrence en tous genres,* 6.~ ed., 169; A.RAMELLA, *Tratiato delio. Proprietá industriale,* 23 ed., II, 111). O próprio texto do Decreto-lei n. 7.903

dispensa novo depósito em caso de modificação relativa ao nome do titular, de transferência e de *outras* indicações sem caráter distintivo. Não se pode negar a possibilidade de comunhão *pro indiviso,* ou *pr~ diviso,* da marca, nem a de marca para dois ou mais produtos ou mercadorias da mesma classe. Não se trata de se cindir registro, mas de se modificar o registro.

Também se pode dar que se *renuncie* à marca em parte do território.

Questão delicada é a de se saber se pode ser transferido sem determinação mexa (condição ou termo) o gênero de indústria ou de comércio, ou o fundo de empresa, transferindo-se com determinação mexa (condição ou termo) o sinal distintivo. Já vimos que se pode transferir o gênero de indústria ou de comércio, ou o fundo de empresa, sem se transferir a marca. Já vimos que o sócio pode estipular a cláusula de volta da marca. A marca pode ter de voltar sem o fundo de empresa ou sem o gênero de indústria ou de comércio, ainda se não volta o fundo de empresa ou o gênero de indústria ou de comércio, ou se somente volta depois. O que se proibe é que o fundo de empresa ou o gênero de indústria ou de comércio volte antes de voltar a marca. Passa-se o mesmo a respeito dos outros sinais distintivos de coisas.

(As expressões “alienação ou transferência do registro” são defeituosas, por elípticas. Não se aliena o registro.

Não se transfere o registro, O que se aliena é o direito ou, ainda elipticamente, a coisa, que, aí, é a marca ou outro sinal distintivo. O que se transfere é o direito, real, porque se origina do registro.) 3.ANOTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DA RENÚNCIA. Estatui o art. 144 do Decreto-lei n. 7.903: “A anotação da alienação ou transferência do registro deve ser requerida ao Diretor do Departamento Nacional

da Propriedade Industrial, mediante a apresentação do respectivo certificado e dos instrumentos originais de alienação ou transferência em forma legal, ou das suas certidões". No § 1.0: "A transferência ou alienação só produzirá efeito depois de anotada no Departamento". No § 2.0: "A anotação será registrada em livro próprio e fornecida no certificado". No § 8.~: "Os instrumentos de alienação ou transferência apresentados ficarão arquivados no Departamento. A requerimento dos interessados, serão fornecidas certidões em cópia fotostática, não devendo, porém, ser restituído nenhum deles".

Entre os figurantes há, provavelmente, o negócio jurídico obrigacional e o acordo de transmissão, que não se destíngue dos outros acordos de transmissão (Tornos II, § 127, 11; IV, §§ 361, 390, 3, 413, 3; V, §§ 573, 8, 579, 3; Xl, §§ 1.191, 5, 1.222, 7, 1.226, 1.234, 7, 1.2424.247, 1.252, 9; XIII, § 1.474, 1; XIV, § 1.598). O

registro por anotação é que opera a transmissão do direito real. Não tem retroeficácia: entre o acordo de transmissão e a anotação não há pensar-se em legitimação do adquirente como titular de direito real.

Para a anotação é preciso que se apresentem o certificado do registro e o instrumento do acordo de transmissão ou certidão dele. Não é preciso que se registre no Registro de Títulos e Documentos, mas ao Departamento de Propriedade Industrial pode parecer necessário o reconhecimento das firmas se o instrumento é particular.

Foi repelida a prática do Departamento Nacional da Propriedade Industrial que negava a anotação da transferência se somente foi requerida após o prazo que se teria para se usar a marca. Na verdade, ~. como inferir-se da demora no pedir-se a anotação que se não usara a marca? A caducidade é dependente de requerimento de alguém, que tenha legítimo interesse, e não pode ser de ofício <ct. Conselho de Recursos, *D. O.* de 16 de novembro de 1984, 29 de abril e 30 de maio de 1985). O Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que não poderia, de oficio, julgar caduco o direito de propriedade industrial pelo nãouso, inferia do simples decurso do tempo, em que deveria ter usado a marca o titular do direito real, que não a usara, e negava um dos efeitos do direito real. No fundo, presumia, sem texto de lei que houvesse criado a presunção e sem que se tratasse de cabível presunção *hominis.* O que se havia de presumir era o uso.O

principio da continuidade do registro exige que, se o outorgado transferiu a outrem, só se anote a segunda transferência depois de anotada a primeira (cf. Decreto n. 4.857, de 9 de novembro de 1939, art. 214, sobre imóveis). A anotação é formalidade registraria, é

publicidade. Diz respeito à eficácia do acordo de transmissão, e não à sua existência e validade. Os pressupostos de existência e validade do acordo de transmissão hão de estar satisfeitos. Também aqui é preciso que se não confundam o negócio jurídico obrigacional e o acordo de transmissão. Se só há aquele, e não êsse, não se pode fazer a anotação. Assim, se A vendeu a E a marca de indústria e de comércio mas sem dizer que a transferia (vendo e transfiro), ou sem haver tradição, não se pode enunciar que B adquiriu a propriedade, nem se pode anotar transferência que ainda não houve.

Se houve acordo de transmissão, o adquirente ou o transferente pode pedir a anotação. ~O acordo de transmissão seguido de ato que baste à tradição não transfere a propriedade, ainda *entre os figurantes;* os efeitos *reais,* entre eles e quanto a terceiros, dependem da anotação. Não há efeito real de transferência antes da anotação.

Antes do registro, o alienante é obrigado segundo o negócio jurídico obrigacional; e vinculado pelo acordo de transmissão. Os princípios são os mesmos que foram expostos a respeito dos bens imóveis.

A renúncia tem de ser anotada. Antes pode ser revogada; se foi seguida de não-uso ou durante não-uso, pode dar-se a caducidade, que depende de decisão administrativa.

Lê-se no art. 146 do Decreto-lei n. 7.903: “Quando o cedente for titular de mais de um registro de marcas idênticas para o mesmo ou semelhante artigo, deverá ser requerida a anotação de transferência em todos esses registros, salvo desistência de proteção por parte do interessado”.

Se o transferente tinha marca idêntica para o mesmo ou semelhante artigo, ou havia tantas marcas quantos os gêneros de indústria ou de comércio, ou somente para os elementos de cada gênero de indústria ou comércio.

Uma vez que a marca é uma só, com diferentes registros, entende-se que todas as variantes foram alienadas com o gênero de comércio ou de indústria, ou que o transferente *renunciou* a alguns registros, para que a transferência não se desse. Se o ato divestitivo abrangeu a todas as variantes, o titular do direito oriundo do acordo de transmissão pode deixar de requerer a anotação de um ou de alguns registros, o que o Decreto-lei n.

7.903 chama “desistência” (art. 146>. Mas a renúncia tem de ser explícita. Em verdade, o outorgado adquiriu direito, oriundo do

acordo de transmissão e a ele renuncia. Não se pode concluir de simples retardamento que ele renunciou.

Em todo caso, se o titular da mesma marca, com diferentes registros, alienou o gênero de indústria ou de comércio, ou os gêneros de indústria ou de comércio a que se refere, em suas variantes, sem ser explícito na transferência, dá-se a transferência, porque a marca é pertença. Se foi, em vez disso, explícito em que transferia o gênero de indústria ou de comércio, ou o próprio fundo de empresa, sem transferir a marca, ou alguma das marcas, há de entender-se que ficou com ela, ou com elas, para uso posterior, dentro do prazo a que se refere o art. 152 do Decreto-lei n. 7.903. A renúncia nunca se presume, quanto à propriedade de sinais distintivos (art. 151, inciso 2.0, *verbi.s* "renunciarem, expressamente, mediante documento hábil") e quanto à propriedade das patentes (art. 76, inciso 49, *verbis "pela* renúncia do respectivo proprietário, constante de declaração em forma legal").

Estatui o art. 148 do Decreto-lei n. 7.903: "A anotação de transferência ou alienação do registro de marcas, títulos, insígnias, expressão ou sinal de propaganda, ou de alteração do nome do respectivo titular, ou ainda da averbação do contrato de exploração, será efetuada logo após a publicação do despacho, mediante o pagamento das taxas, e não comportará oposições nem recursos". A lei não admite oposições ou recursos administrativos; assim, se a transferência ou renúncia ou alteração não podia ser feita, tem-se de ir a juízo para que se decrete a nulidade do ato administrativo. Os princípios são os do direito processual co mum.

A publicação faz-se no *Diário Oficial.* O que se exige é a inclusão do nome do que obteve o licenciamento; não o do titular do direito dominical. Êsse, se figurava, não pode ser retirado; se não figurava, não é preciso inserir-se. Se a licença foi somente para algum ou alguns dos produtos marcáveis, deve isso ser explicitado. A lei não o diz, mas resulta do seu sistema.

Do despacho que ordena a anotação não cabe oposição nem recurso (Decreto-lei n. 7.903, art. 148). Se alguém pleiteia a decretação da nulidade do registro pelo qual é titular do direito dominical o licenciante, pode ser pedida a averbação da ação de nulidade, ou a de ação de imissão na propriedade da marca obtida com preterição de direito de terceiro. Tal averbação é cautelar. Aliás, pode também ocorrer averbação de penhora, arresto, seqüestro ou outra medida constritiva. Para que se possa proceder a averbação de medida inicial de execução ou de medida constritiva, é preciso que tal medida, *in*

casu, possa ser feita. Assim, não se pode anotar medida que teria por finalidade objetiva cortar o laço de pertinencialidade entre o sinal distintivo e o fundo de empresa, ou entre o sinal distintivo e o gênero de indústria ou de comércio. *Ou* se tem de mostrar que se penhorou o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, ou se arrestou, ou seqüestrou, ou por outro modo foi constrito, *ou* se alega e prova que ainda não se estabeleceu o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, *ou* que se transferiu o fundo de empresa ou o gênero de indústria ou de comércio. Em qualquer das três espécies, a anotação pode ser feita; fora daí, não. Ressurge aqui a questão da cognição do não-uso pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial sem provocação de terceiro interessado, como exige o art. 152. Antes, focalizou-se a espécie em que o Departamento Nacional da Propriedade teria de presumir o não-uso, se entendia aplicar o art. 152 como obstátivo da transferência.

Agora, é o próprio titular do direito sobre o sinal distintivo que declara não ter usado e o Departamento Nacional da Propriedade Industrial verifica que o tempo para o uso foi excedido. Mas a cognição escapa à autoridade administrativa.

Se, ao tempo do pedido de decretação de caducidade, o titular estava usando o sinal distintivo, que não usara durante dois anos, a decisão administrativa não mais pode -ser favorável ao requerente da decretação de caducidade da marca (Tomo XVI, § 1.978, 8).

Também se averbam ou anotam quaisquer alterações quanto ao nome do titular, ou da titularidade (sentença de separação de dote, ou de restabelecimento da sociedade conjugal, cláusula de inalienabilidade, de ingravabilidade, de impenhorabilidade ou de incomunicabilidade).

Quanto ao despacho que recusa a anotação, cabe recurso (Decreto-lei n. 8.635, de 26 de janeiro de 1946, art.

l.: “Ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, criado pelo Decreto n. 24.670, de 11 de julho de 1984, cabe o julgamento de todos os recursos interpostos das decisões definitivas do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial”; Decreto-lei n. 7.908, art. 150). Escusado seria repetir-se aqui o que dissemos no Tomo XVI sobre eventual invocação do art. 141, § 4~O, da Constituição de 1946.

Diz o art. 149 do Decreto-lei n. 7.908: “Qualquer pessoa, com legítimo interesse, poderá requerer ao Diretor do Departamento Nacional da

Propriedade Industrial o cancelamento da anotação da alienação, transferência, alteração do nome, ou da. averbação do contrato de exploração, desde que prove a falsidade ou ineficácia dos documentos apresentados". Entenda-se o art. 149 como referente a quaisquer anotações desde que os fatos anotados não coincidam com a verdade dos fatos *(=r* sejam falsas as declarações que foram anotadas, ou tenham deixado de ser verdadeiras, como se~a cláusula de inalienabilidade foi julgada nula) ou que sejam ineficazes as declarações (e. g., foi julgada a ação do art. 52 do Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, relativa à ineficácia relativa de atos do falido). Cabe recurso do despacho que deferir ou indeferir o pedido de cancelamento da anotação, qualquer que tenha sido essa (Decreto-lei n. 7.903, art. 150, parágrafo único). O

prazo é o de sessenta dias (art. 150).

4.TRANSMISSÃO EM BRANCO. A "transmissão em branco" *(leere tbertragung)* consiste em renunciar à marca o proprietário, e outrem, que com ele se concertou, obter o registro. Tal expediente não é em fraude à lei, porque a marca deixou de ser pertença e passou a ser *res nuilius,* se não ocorreu, o que na espécie seria difícil, tornar-se *res communis omnium.* Tanto mais quanto não proíbe a lei a renúncia e a aquisição por outrem, que depende de novo requerimento e novo depósito, seguido de possível oposição e de recursos.

§ 2.021. ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA ATO INTERESTATAL DE LONDRES (1934). Na Conferência de Londres (1984), introduziu-se na Convenção o art. 5, C, alínea B.a: "O emprego simultâneo da mesma marca, em produtos idênticos ou similares, por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados como comproprietários da marca, segundo as disposições da lei nacional do pais, em que a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá de qualquer jeito a proteção conferida *à* dita marca em qualquer pais da União, desde que o dito emprego não tenha por efeito induzir o público em erro e não seja contrário ao interesse público". Tem-se criticado o texto porque inseriu o conceito de Compropriedade; mas a crítica parte da suposição de que o texto se referia à transferência livre. Por outro lado, não é verdade que não possa haver compropriedade da pertença sem haver compropriedade do fundo de empresa, ou do gênero „~Ie indústria ou de comércio. Exatamente, quando dois ou ma,s estabelecimentos são proprietários da marca, é que se tem de dizer (e fé lo a Convenção, na Conferência de Londres) que se dá comunhão da marca e se há de tolerar tal regime nos países

que o não tenham, O problema torna-se ressaltante quando o proprietário da mesma marca, tendo empresas em dois Estados diferentes, morre, partilhando-se aos herdeiros as empresas e fica a um ou a um grupo uma delas e a outra a outrem ou a outro grupo. Donde o art.

6 *ter* da Convenção (Conferência de Londres, 1934) : "Quando, Conforme a legislação de um, país da União, a cessão de uma marca só é válida, se opera ao mesmo tempo que a transferência da empresa ou do fundo de comércio ao qual pertence a marca, bastará, para que seja admitida a validade, que a parte da empresa ou do fundo de comercio situada no pais seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de ai fabricar e aí vender os produtos que levam a marca cedida. Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerar como válida a transferência de toda marca cujo uso pelo cessionário seria, de fato, de natureza a induzir o público em erro , notadamente no que concerne à proveniência à natureza e As qualidades substanciais do produto a que a marca é aplicada". (Observe-se que a Grã-Bretanha pelo Trade Marks Amendment Act de 13 de julho de 1937, admitiu a transferência da marca sem a empresa, desde que, com isso, não se leve o público a confusão. Já assim a Lei italiana de 13 de setembro de 1984, art. 84.) 6.TRANSFERÊNCIA FIDUCIÁRIA E TRANSFERÊNCIA SOB CONDIÇÃO OU Á TERMO. A transferência da propriedade, com cláusula de resolução, desde que se transfira, com a mesma cláusula, o gênero de indústria ou de comércio, ou, a *fortiori,* o fundo de empresa, vale (Tribunal de Justiça de *São* Paulo, 16 de março de 1938, *R. dos* 2"., 118, 95; grande confusão entre cessão de uso e transferência com cláusula de resolução, no Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, *D. O.* de 15 e 26 de março de 1934, ep. *R. F.,* 86, 566). O art. 647 do Código Civil permite o que ele chama a propriedade resolúvel (Tomo XIV, §§ 1.598-

-1.601,e XV, § 1.756, 9).

A transferência fiduciária, se não é *in fraudem legis,* vale; nula é se, por exemplo, é para fraudar o art. 143 do Decreto-lei . 7.903 (. Tomos III, §§ 271-275, eX, § 1.071, 5).

§ 2.022. Transferência do uso

1.TRANSFERÊNCIA DO USO OU LICENÇA. O que a lei chama transferência do uso (Decreto-lei n. 7.908, art. 147, *verbis* "autorizar o

seu uso", onde "autorizar" está por "outorgar") e também licença (art. 147, § 2.~, *verbo* "licença") é o acordo de exploração, sem que a marca se transfira.

O licenciado exclusivo legitima-se ativamente às ações decorrentes da ofensa por outrem, à marca *(aUter,* no direito francês, Tribunal de Paris, 24 de fevereiro de 1927), no que lhe interessa. O licenciado, simples ou exclusivo, não pode ser tida como usurpador se se mantém dentro dos termos da licença, pois o outorgante consentiu na exploração.

Se a licença é exclusiva, o direita do licenciado é real; se a licença é simples, não.

Quanto à anotação da licença, entende JOÃO DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 197) que tal formalidade só é útil quando se trata de licença exclusiva, caso em que o titular da licença pode pleitear contra terceiros a decretação da nulidade do licenciamento (aliás, declaração da ineficácia) a outra pessoa. Fora desse caso, não vê qualquer utilidade na averbação. Sem razão. Primeiro, a licença, ainda simples, precisa de anotação, para que o titular do direito dominical sobre a marca não dê a outrem licença exclusiva. Segundo, há interesse de terceiros em que se saiba que a pessoa que se diz titular da licénça em verdade o é. Terceiro, a anotação confere, com a eficácia *erga omnes,* a imunidade do titular às ações concursais de revogação, e às de declaração de ineficácia relativa concursais, pela determinação *erga omnes* da data.

2.DECRETO N. 7.908, ART. 147. Diz o art. 147 do Decreto-lei ri. 7.908: "Os titulares de marcas registradas no Brasil poderio autorizar o seu uso por terceiros, devidamente estabelecidos mediante contrate de exploração". No § 1.: "O contrato só produzirá efeito depois de averbado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde ficarão arquivados os documentos". No § 29: "O concessionário da licença, sem alterar as características da marca, deverá incluir no respectivo *clichê ,* para fins de publicação, o seu nome, como fabricante autorizado da produto".

A inclusão do nome pode ser no clichê, ou acima, ao lado, ou abaixo dele. Clichê está, aí, no sentido tipográfico: o todo que serve à impressão, e não a marca em si.

§ 2.023. Anotações e cancelamentos

1.ANOTAÇÕES O QUE SE ANOTA. As anotações correspondem às averbações do registro de imóveis. O

que se quer éa correspondência entre o registro e a verdade das relações jurídicas (Toma XI, § 1.228).

Estabelece o art. 145 do Decreto-lei n. 7.903: “Será anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à vista de documentos em forma legal, ou de certidões , qualquer alteração quanto ao nome do proprietária da marca, título, insígnia , expressão ou sinal de propaganda. Desse ata dar-se-6 Certidão ao interessado, ficando arquivados os documentos”. E o parágrafo único: “Serão, igualmente anotados os atos que se referirem a suspensão, limitação ou extinção dos registros de marca, nome comercial, título, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, por despacho da Diretor do Departamento, quando os interessados a re queiram juntando documentas hábeis, com recurso, dentro do prazo de sessenta dias”.

Também se anotam a separação do dote, o restabelecimento da Sociedade conjugal (se a marca se achava entre as bens comunicados), as restrições de poder (cláusulas de inalienabilidade, de impenhorabilidade do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio, de que é pertença a marca, ou da própria marca, de incomunicabilidade e outras).

2.CANCELAMENTOS. Estabelece o art. 149 do Decreto-lei n. 7.903: “Qualquer pessoa, com legitimo interesse, poderá requerer ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial o cancelamento da anotação de alienação, transferência, alteração de nome ou da averbação do contrato de exploração, desde que prove a falsidade ou ineficácia dos documentos apresentados”. E o parágrafo único: “O cancelamento das anotações previstas neste artigo não isenta os responsáveis pela falsidade das ações criminais ou civis que no caso couberem

O art. 150 é de péssima redação: não se aliena, nem se transfere registro; aliena-se sem transferência *(* =

renuncia-se) ou transfere-se o direito real oriundo da eficácia do registro. Sobre falsidade e ineficácia *(verbis*

“que prove a falsidade ou ineficácia”), veja-se o que antes dissemos *(§* 2.028, 2).

O cancelamento pode ser oriundo da eficácia de decisão

administrativa ou simples eficácia imediata ou mediata, mandamental, de decisão judicial.

A carga de eficácia das decisões administrativas que deferem pedido de cancelamento de anotações é sempre a mesma, quer se trate de falsidade quer de ineficácia:

CARGA DE EFICÁCIA DO DESPACHO DO ART. 149 DO DECRETO-LEI N.0 7.903

Declarativa

Constitutiva

Condenatória

Mandamental

Executiva

**

*

Tratando-se de cancelamento em virtude de sentença, a eficácia mandamental de regra é mediata (* * *), salvo se houve ação mandamental contra o despacho administrativo (Constituição de 1946, arts. 141, *§* 4□O, e 104, 1, a e *b),* em que a carga de mandamentalidade passa a ser predominante *(*****).*

Se o cancelamento mesmo foi o pedido, ou um dos pedidos, a eficácia mandamental é imediata (* * * *), quer dizer: não se precisa *requerer* mandado à autoridade administrativa; a sentença mesma ordena que se intime a autoridade administrativa ou se expeça o mandado.

3. RECURSOS. Diz o art. 150 do Decreto-lei n. 7.903:“Da decisão do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial que denegar a anotação de transferência, ou alienação do registro, caberá ao requerente recurso dentro do prazo de sessenta dias”. E o parágrafo único: “Igual recurso caberá a qualquer interessado do despacho que

conceder ou denegar o cancelamento da anotação".

SEÇÃO V

NULIDADES; EXTINÇÃO DO DIREITO REAL

§ 2.024. Nulidade do registro

1. INVALIDADE DO REGISTRO. O registro que foi feito sem ser no Departamento Nacional da Propriedade Industrial é nenhum *(* não existe). Os que foram feitos no Departamento Nacional da Propriedade Industrial e contrariam regra jurídica vedativa do Decreto-lei n. 7.903 são nulos.

Há nulidade do registro da marca e nulidade do depósito, *e. g.*, se faltou o clichê tipográfico. Tratando-se de nulidade só do depósito, antes da decisão definitiva de registro, tem o depositante de atender à sanção e satisfazer a exigência legal.

(a)A nulidade do registro das marcas de indústria e de comércio pode resultar da irregistrabilidade *(* = da impropriedade do objeto que se teve como marca). Tanto a "marca" pode ser irregistrável por não ser marca, e sim bem incorpóreo só patenteável, quanto por ser bem incorpóreo que poderia servir de outro sinal distintivo, porém não de marca. Portanto, por ser sinal distintivo, ou, embora sinal distintivo, ser irregistrável como marca.

a)O que se pode registrar como marca de indústria ou de comércio há de marcar, e não só poder distinguir. O

que não o distingue não se pode considerar marca; porém não é marca tudo que distingue. Há de ser a marca, antes de tudo, sinal distintivo. Há ter o cunho próprio. Além de distinguir, há de ser nova, isto é, ainda não ser usada como marca, nem ter caído em domínio comum.

Há de referir-se a determinados produtos, para que se não confunda com qualquer outra que distingula produtos idênticos ou semelhantes, sem que se pré-exclua a irregistrabilidade da marca que pode criar confusão (produtos, não~idênticoS, mas similares; produtos derivados; produtos afins). Aqui, o art. 98, inciso 17, do Decreto-lei n. 7.908, é da máxima importânCia n~o só se tem como irregistrável a reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente registrada para distinguIr os mesmos produtos ou artigos semelhantes,

ou pertencentes a gênero de comércio ou de indústria “idêntico ou afim”, como a própria imitação.

b) As marcas constituidas de elementos suscetíveis de proteção como desenho ou modelo industrial também são irregistráveis. Não assim aquelas em que os elementos ou algum ou alguns deles são nomes comerciais, títulos de estabelecimento ou expressões ou sinais de propaganda.

c) Se a lei pré-exclui a registrabilidade, o registro que infringe a lei é nulo (Decreto-lei. 7.908, art. 156). E‟ o que acontece com as marcas a que se refere o art. 95, incisos 2.o~8.o, 10-18, e com as marcas de que cogita o art. 93.

d) E‟ nulo o registro de certos sinais se não houve o consentimento necessário do titular do direito ao emprego deles. (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, incisos 1.0 e 9?).

e) A marca ou imitação da marca já *usada* por outrem (Decreto-lei n. 7.908, art. 96: “Não poderá gozar da proteção dê&te Código a reprodução ou imitação de marca de terceiros, não registrada mas em uso, devidamente comprovado, desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido como suscetivel de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da sua impugnação”) é irregistável.

Se ao titular do direito de propriedade industrial sobre o sinal distintivo faltava direito formativo gerador, sem ser pelo fato de pré-uso por outrem (Decreto-lei n. 7.903, art. 96), o registro é nulo, porque o direito do terceiro titular não podia ser afastado por simples processo administrativo, nem precluiu (art. 181, *verbis*

“aqueles que se julgarem prejudicados com o pedido de registro”; Constituição de 1946, art. 141, § 4.0).

O Causa nulidade violar-se regra jurídica de competência.

g)Se houve preterição de regra jurídica sobre forma, Isto 6, sobre o processo do registro, como a publicação do pedido de registro, a inobservância dos prazos para oposição e recursos, o não ter transitado em julgado a decisão administrativa de deferimento, há nulidade, devido aos termos explícitos do art. 156 do Decreto-lei n.

7.908: “Serão nulos os registros de marcas de indústria ou de comércio, nome comercial, titulo de estabelecimento, insígnia,

expressão ou sinal de propaganda, que forem efetuados contra as determinações deste Código".

(b) Trata se de nulidade, e não de anulabilidade. Mas, como a respeito da nulidade de patente de criação industrial, a sentença que a decrete somente pode ser em processo com rito ordinário (Decreto-lei n. „7.908, art. 157; Código de Processo Civil, art. 885). O juiz não pode suprir a nulidade, ainda a requerimento das partes (Código Civil, art. 146, parágrafo único, 23 parte). Tão-pouco a pode decretar fora de processo ordinário: o art. 146, parágrafo único, 13 parte, do Código Civil, não é invocável quando a lei exige, como é o caso das nulidades de patentes de criações industriais e de registros de sinais distintivos, que a decretação só se pronuncie em procesSO de rito ordinário. Atender-se ao art. 157 do Decreto-lei n. 7.908 e ao art. 146, parágrafo único, 1,a parte, do Código Civil seria contradição gritante (sem razão, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado de Propriedade Industrial,* II, *II,* 228).

(e)A nulidade pode ser de somente parte da marca de indústria ou de comércio. Então, em vez de se cancelar o registro, em sua inteireza, apenas se cancela em parte, por anotação do que foi considerado nulo pela sent ença trânsita em julgado <Supremo Tribunal Federal, 16 de junho de 1941, *A. J.,* 60, 183).

(d) O curso da ação é o ordinário, imposto por lei (Decreto-lei . 7.903, art. 157; Código de Processo Civil, art.

385). Portanto, o dos arts. 291-297 do Código de Processo Civil.

(e) Se o réu entende que o registro da marca que o autor argúi de reprodutiva ou imitante é válido, porque nulo foi o registro anterior da marca que teria sido reproduzida ou imitada, pode objetar ao autor, em *reconvenção* (ação de nulidade da marca anterior) ; mas o autor, se antes já usava a marca (art. 96) ou se tem ação fundada no art. 93, parágrafo único,.pode vir com a reconvenção à reconvenção *(Comentários ao Código 4. Processo Civil,* II, nota 7) ao art. 190).

2.CONVALESCENÇA. As nulidades do registro, quaisquer que sejam, são nulidades, em sentido exato, a despeito do prazo preclusivo que se estabelece no art. 156, § 1.0, do Decreto-lei n. 7.908. Há algo de semelhante no art. 208 do Código Civil (Tomo VII, § 811, 1). O que se passa é que há o efeito de *convalescença.*

Estabelece o art. 156 do Decreto-lei n. 7.908: "Serão nulos os registros de marcas de indústria ou de comércio, nome comercial, titulo de

estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, que forem efetuados contra as determinações deste Código". No § 1.0: "As ações de nulidade de quaisquer desses registros só poderio ser propostas dentro do prazo de cinco anos, contado da data da expedição do registro inicial". No §

29: "São competentes para promover a nulidade, além do órgão do Ministério Público nos casos do art. 95, incisos 1.0, 29 e 8.0, e do art. 120, inciso 7□O, aqueles a quem a lei atribui o direito de recurso administrativo".

O art. 156, § 19, somente fala de nulidades e de registros nulos *convalesciveis.* Daí as questões que se hão de levantar:

a),Convalesce o registro nulo por ser imoral, ou contra os bons costumes? *b)* Convalesce o registro nulo que recaiu em sinal já no domínio comum?

Ouso da marca imoral ou contra os bons costumes pode ser vedado ainda antes de se decretar a nulidade do registro; de modo que a convalescença do registro não teria grandes inconvenientes. Quanto à marca que foi ofensiva do domínio comum, não há obstáculo principal à convalescença, pois qualquer interessado poderia pedir a decretação da nulidade e não no pediu. Melhor teria sido, dir-se-á, que não se houvesse, para a marca imoral ou contra os bons costumes, estabelecido o prazo preclusivo do art. 156, § 19, que implica convalescença; mas a *lez lata* lá está e não se pode deixar de considerar qualquer das espécies como regida pelo art. 156 e seus §§ 19 e 2. O problema tem de ser tratado em profundidade, no plano da extracomercialidade.

Há a regra jurídica que pré-exclui a própria entrada do bem imoral ou contra os bons costumes no mundo jurídico <§ 1.845, 1). A marca imoral ou contra os bons costumes, *e. g.,* a marca obscena, *é res extra commercium.* Se foi registrada, passa-se o mesmo que se tivesse sido registrada o desenho ainda não feito, ou a frase que ainda não se compôs. Não é nulo o registro: é oco, ineficaz. A ação para se dizer isso, em sentença, é declaratória, e não constitutiva relativa, O registro tem de ser cancelado porque se pedem a declaração e o cancelamento (cfr. *§* 1.845, 2). Há mesmo a ação executiva para a destruição da marca como objeto corpóreo e como concreção do objeto incorpóreo, *extra commerczum.*

Quem somente propõe a ação de nulidade do registro da marca, por ser reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente

registrada, ou a imitação da marca (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 17), não propõe a ação de vindicação (vindicação do bem incorpóreo). A eficácia preponderante da ação de nulidade *é* a desconstituíção da marca:

O registro, nulo, passa a não existir, *ex tune.* Daí a conveniência da explicitação se a espécie do pedido não implica a cumulação.

A ação de reivindicação tem por fito pôr no lugar do usurpador a pessoa que tem direito à marca, isto é, retirar-lhe qualquer posse. Se quem obteve a marca não o fêz com infração do art. 95, inciso 17, mas sim dizendo-se titular do direito formativo gerador, em vez de procurador do titular, o registro é ineficaz e o titular do direito formativo gerador pode propor a ação de imissão para que se lhe transfira a propriedade da marca.

Tudo se passa à semelhança do que dissemos a propósito das patentes de invenção.

O que tinha direito formativo gerador, quanto à marca de que outrem obteve registro como sua, e ainda é titular desse direito, tem ação de imissão na propriedade, à semelhança da vindicatória da propriedade. Não se precisa pensar em ação para se conseguir, executivamente, a cessão da propriedade. No direito brasileiro, a melhor construção é aquela de que se falou no § 1.963 do Tomo XVI. A sentença declara a ineficácia relativa do registro a favor do réu; portanto, somente no que subi etivamente a ele concerne. O elemento mandamental da sentença é, então, restrito à *retificaçâo do nome:* no lugar do nome daquele que obtivera o registro passa a figurar o daquele que juridicamente deveria ter figurado, ou seu sucessor. Assim, prescinde-se daquele *in.termezzo* de pretensão à declaração de vontade pelo declarante, que aparece no direito alemão. A carga de eficácia sentencial, na *ação de imissão,* é a seguinte:

A comparação com a carga da sentença na ação de reivindicação fala por si: 3.LEGITIMAÇÃO SUBJETIVA PARA AS AÇÕES DE NULIDADE.

(a)Somente as ações de nulidade com fundamento nos arts. 95, incisos 1.0, 29 e 39, e 120, inciso *79,* combinado com qualquer dos incisos 1.0, 2.0 e 8.0 do art. 95 (Decreto-lei n. 7.903), podem ser propostas pelo Ministério Público. Todas, pela pessoa interessada na decretação.

Nas espécies do art. 95, incisos 49, 12.0 e 14.0, o Ministério Público é órgão de entidade estatal interessada.

A referência que se fêz *(e. g.,* JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade, II, II,* 229) a ser a função do Procurador da República, na espécie do art. 95, inciso 39, a de órgão da União, não é de acolher-Se. Quando o Ministério Público oficia para qualquer de negócio jurídico, ou de ato jurídico *stricto sen.su,* por ofensa à moral ou aos bons costumes, é como órgão da sociedade que atua, e não como órgão da União, ou de qualquer outra entidade estatal. Diga-se o mesmo quanto à função na espécie do art. 95, inciso 2.0. Idem, quanto às espécies do art. 95, inciso 19, porque a lei lhe atribuiu tão larga legitimação que de modo nenhum se limita àqueles casos em que a União é interessada.

No art. 156, § 2.0, do Decreto-lei n. 7.903, diz-se: "São competentes para. promover a nulidade, além do órgão do Ministério Público no. casos do art. 95, ns. 1.0, *29* e 39, e do art. 120, n. 79, aqueles a quem a lei atribui o direito de recurso administrativo". À referência a titular da pretensão recursal administrativa vem de 1928 e foi reproduzida no art. 384 do Código de Processo Civil. Tem-se exprobrado à lei tal alusão. O

problema técnico de determinar os legitimados ativos ao recurso e à ação de nulidade é o mesmo e qualquer diferença seria desaconselhável, tanto mais quanto não precisa, com a preclusão processual, a pretensão à decretação da nulidade. Quem poderia recorrer e não recorreu sofre a eficácia da coisa julgada,

-no tocante à decisão que defere o registro, mas nasce-lhe a pretensão à decretação da nulidade, a despeito da preclusão processual. O argumento maior, que se aduziu, quanto à remissão às regras jurídicas sobre legitimação dos recursos, foi de poder ocorrer, como ocorreu, *alteração* nos dizeres com que se tem determinado a legitimação ativa recursal (cp. Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, art. 92, § 2.0, *verbis* "quem quer que se julgue prejudicado ou ofendido"; Decreto-lei n. 1.608, de 14 de setembro de 1939, art. 8.0, *verbis* "pelos prejudicados diretos ou por pessoa que prove legítimo interesse"; Decreto-lei n. 7.903, art. 182, *verbis* "será facultado recurso ao requerente ou terceiro com legitimo interesse"). No fundo, pode propor a ação de nulidade, como pode recorrer, quem tenha legítimo interesse. O que mais importa é ter-se abstraído do elemento prejuízo ou dano, que limitaria demasiadamente a legitimação. Tão-pouco se há de dizer que o enquadramento numa das espécies do art. é que configura a legitimação. Essa redução da legitimação aos pressupostos subjetivos nem sempre leva a bons resultados, nem é de admitir-se nas espécies. A nulidade do registro, por se não ter, *in easu,* marca, ou por ser sem novidade, pode ser pleiteada por pessoas que não eram,

sequer, utentes da marca, O art. 96 não há de ser interpretado como se somente permitisse a propositura de ação de nulidade pelo utente. Além da ação do art. 95, inciso 17 (marca reprodutiva) e da ação do art. 96 (marca já em uso por outrem), há a ação fundada no art. 98 (indistintividade do sinal) e a ação fundada no art. 98, parágrafo único (sinal *res co‟mmunis omnium).* As ações do art. 96 e do art. 93 e parágrafo único independem de já haver registro de marca (sem razão, por exemplo, a Vara dos Feitos da Fazenda Pública do Distrito Federal, a 19 de setembro de 1988, *R. de D. J.,* IV, 202). Mais: se outrem era o titular do direito formativo gerador, sem ser o pré-utente, ou se não houve pré-uso, tal titular, que poderia apresentar oposição e talvez haja apresentado oposição, sem vencer, é legitimado à ação de nulidade, porque a marca era sua e somente ele poderia, exercendo o direito formativo gerador, pedir o registro. Pode demandar pela nulidade, o que nada ou pouco lhe aproveitaria, se tal registro não é o único obstáculo a que se lhe defira o registro da *sua.* marca, ou propor a ação de imissão, segundo os princípios, considerando-se o requerente do registro, obtente do direito real, gestor de negócios alheios. São pontos, esses, da maior importância.

Se bem que não haja, a respeito de ações de nulidade de registro de sinais distintivos, a regra jurídica, escrita, do art. 84, § 2.0, do Decreto-lei n. 7.908, há de entender-se existente, como direito não-escrito, a respeito das ações de nulidade de registro de marcas de indústria e de comércio ou do registro de qualquer sinal distintivo (cf. Supremo Tribunal Federal, 1.0 de novembro de 1982, *A. J%,* 27, 285; 19 de junho de 1938, *R. dos* 2‟., 120, 267).

<b) Quanto à legitimação passiva, réu é a pessoa em cujo nome se acha, no momento, registrada a marca de indústria e de comércio. Mas é preciso ter-se em vista que a licença exclusiva também legitima passivamente o seu titular ; e o titular da licença simples é assistente. Usufrutuário e usuário são partes, necessariamente.

4. COMPETÊNCIA E RECURSOS. Diz o art, 157 do Decreto-lei n. 7.903: “As ações de nulidade de registro serão processadas e julgadas segundo o domicilio do réu, no Distrito Federal, nos Territórios Federais e nas Capitais dos Estados, pelo juiz competente para conhecer dos feitos da Fazenda Pública, em que seja interessada a União Federal, com recurso para o Supremo Tribunal Federal, e terão recurso ordinário, podendo qualquer delas ser cumulada com a de indenização”.

Se o réu não tem domicílio no Brasil, competente é o foro do domicílio

do autor (Código de Processo Civil, art. 184, § 1.0).

A petição deve ser instruída com a cópia. fotostática autenticada do registro de que se quer a decretação de nulidade (Código de Processo Civil, art. 159). Peças extraidas do processo podem ser úteis.

O recurso, hoje, é para o Tribunal Federal de Recursos (Constituição de 1946, art. 104, li, a).

5.EFICÁCIA DA SENTENÇA DE NULIDADE. Na. doutrina francesa, discute-se se, tendo sido proferida sentença em ação de nulidade do registro, a eficácia da decisão é somente entre partes, ou *erga. omnes.* Parte-se da afirmação errônea de que a autoridade da coisa julgada é só entre as partes, como se a força sentencial das decisões, nas ações de nulidade, fosse declarativa. As sentenças favoráveis, nas ações de nulidade, são constitutivas negativas. Alguns juristas franceses exigem, para que a sentença tivesse eficácia *erga omnes,* a intervenção do Ministério Público. Tudo isso é de repelir-se. Primeiro, a ação de nulidade é constitutiva negativa, e não declaratória, de modo que o procedimento edital e a intervenção do Ministério Público, se, na espécie, lhe caberia representar *todos os interasados,* estariam dispensados. Segundo, o julgado posterior, que viesse afirmar a existência da marca, cairia no vácuo, porque encontraria, indo contra, a coisa julgada anterior, e "declararia" válido registro já desconstituído. Razão teve, portanto, o Acordo de Madrid de 1891 em permitir que "a administração do patê de origem (da marca) notifique à Repartição Internacional as anulações, radiações, renúncias e outras mudanças feitas à inscrição da marca", O mais curioso é que a jurisprudência francesa chegou ao absurdo de entender que os tribunais podem mandar transmitir as suas decisões ao Instituto Nacional, porém não mandar que o Instituto Nacional radie (= cancele) os registros feitos. É ignorar-se a eficácia mandamental que está na carga de eficácia das sentenças de nulidade de quaisquer registros. A jurisprudência referida é a da Corte de Assunçon, a 17 de maio de 1960, a da Corte de Chambéry, a 25 de abril de 1945, e a da COrte de Paris, a 14 de março de 1958.

A carga de eficácia da sentença, na *ação de nulidade de registro,* é a seguinte: A sentença é preponderantemente constitutiva negativa, com forte carga de mandamentalidade. O efeito mandamental é imediato (* * * *), de modo que não precisa o autor requerer, com certidão da sentença, ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial o cancelamento do registro, nem, tão-pouco, pedir ao juiz que se expeça o mandado. Tudo isso seria supérfluo. Na sentença já se

há de ordenar a expedição do mandado contra a administração. Os que sustentaram o contrário (isto é, a necessidade de requerimento) não conheciam a diferença entre as sentenças constitutivas negativas com a carga * de mandamentalidade e as sentenças constitutivas negativas somente com a carga * * ~ Com essa perspicácia notável que a praxe brasileira a cada momento revela, a Junta Comercial de São Paulo desde muito frisava que o mandado resultava da sentença trânsita em julgado, imediatamente (cf. J. L. DE ALMEIDA NOGUEIRA e GUILHERME FISCHER JÚNIOR, *Tratado teórico e prático de Marcas industriais e No‟me comercial,* 1, 426; cf. J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, *Tratado de Direito comercial,* V, Parte 1, 3494). Destarte, tanto faz apresentar a certidão quanto intimar-se a Repartição ou expedir-se, de oficio, o mandado, sendo mais curial que o juiz, ao sentenciar, ordene expedir-se, imediatamente, o mandado, se bem que nada impeça que substitua a expedição do mandado pela intimação da sentença, que o contém (é sentença constitutiva-mandamental). A 2.~ Câmara da Corte de Apelação do Distrito Federal, a 3 de outubro de 1916 *(R. de D.,* 42, 197 s.; *R. J.,* VI, 534) e a 8 de agosto do mesmo ano (1?. *de D.,* 48, 171 5.; *R. J.,* V, 349 s.), foi responsável pelos primeiros deslizes: cindiu a decisão, de jeito que exigiu requerer-se o mandado e admitiu agravo do despacho do juiz que ordena a expedição. Os comentadores que falam de *requerer-se* o cancelamento ao Diretor do Departamento da Propriedade Industrial ou ao juiz a expedição do mandado não atentaram na erronia da 2~a Câmara. Se o Departamento foi intimado, tem ele de cumprir a sentença, que, por sua carga de eficácia, já contém mandamento a ele; e o requerimento seria simples formalidade supérflua, ou reclamatória.

Se não houve a intimação, o requerimento é simples apresentação de certidão de sentença. Se o autor, diante da falta de intimação da sentença, ou da expedição do mandado, *requere* ao juiz que se intime o Direto do Departamento ou se expeça o mandado, há *reclamação,* a não requerimento ou pedido. Não há qualquer recurso. Na ida mais relevante, em tais assuntos, do que verificar-se a cai mandamentalidade da sentença : se a carga é ou, a *fortiori,* (sentença preponderantemente mandamental), não se precisa de requerer mandado, porque o prolator da decisão tem o dever de mandar e, pois, fazer cumprir-se o manda-lo; se, ao invés disso, a carga de mandamento é somente.

Li outra relação jurídica processual, por se estabelecer, derivada do requerimento ou pedido de mandado. E‟ o caso, por „exemplo, da ação de nunciação de obra nova demolitória (Código de Processo Civil, arts. 384, 385

e 890; *aUtor,* o da ação de obra nova só embargante, arg. ao art. 384), das ações de eleição e de nomeação de cabecel (Código de Processo Civil, arts. 411-413), da ação de demarcação de terras em sua segunda fase (Código de Processo Civil, art. 415), das ações integrativas de testamento (Código de Processo Civil, arts.

524-589), da ação de habilitação de herdeiros segundo os arts. 746-753 do Código de Processo Civil, da ação de nulidade de estatutos das fundações (Código de Processo Civil, art. 654, ~ parte), da ação de dissolução e liquidação de sociedade (Código de Processo Civil, art. 659, *§§* 19 e 2.0), a que somente correspondem sentenças favoráveis com a carga "„ de mandamentalidade. Como a sentença na ação de nulidade de patente ou de registro são as sentenças nas ações de consignação de pagamento (Código de Processo Civil, art. 814), de desapossamento contra terceiro (Código de Processo Civil, art. 388), do pré-contraente vendedor para a eficácia do art. 347, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de reivindicação da posse (Código Civil, art. 521), de imissão de posse (Código de Processo Civil, art. 881), da ação declaratória de obra nunciável (Código de Processo Civil, art. 290), de substituição do devedor (Código de Processo Civil, art. 898, II), de excussão da primeira hipoteca ou da hipoteca do prédio adquirido (Código de Processo Civil, art. 896), de usucapião (Código de Processo Civil, art. 454), de registro Torrens, de investidura da inventariança (Código de Processo Civil, art. 475), de extinção de usufruto ou fideicomisso (Código de Processo Civil, art. 789, VII), de arrecadação. de bens vagos e entrega ao ausente, de extinção de fundação por ilicitude ou impossibilidade e fim (Código de Processo Civil, art. 654, □

1 a parte>, de dissolução *ipso jure* de sociedade ou

de dissolução *ex sententia,* inclusive a *adio popularis* do art. 670 do Código de Processo Civil *(aliter,* as de dissoluções e liquidação do art. 656, §§ 1.0 e

6.CUMULAÇÃO DAS AÇÕES DE NULIDADE E DE INDENIZAÇÃO.

Tem-se censurado ao Código de Processo Civil, art. 835, 2. parte, a cumulação da ação de indenização com a ação de nulidade do registro. Sem razão; porque, se há indenizabilidade e 2. causa está no indevido registro da marca de indústria ou de comércio, nenhum inconveniente há em que se cumulem as ações. O argumento de que, tendo havido registro, embora depois julgado nulo, se tem de considerar *regular* o exercício do direito durante o tempo em que foi

eficaz, foge aos princípios jurídicos. O ato do réu *foi* ilícito, se a nulidade se decreta. Por outro lado, a cumulação seria de admitir-se ainda que não existisse o art. 385 do Código de Processo Civil, devido exatamente ao art. 157 do mesmo Código, que a permite em quaisquer casos em que os pedidos sejam conexos ou conseqüentes (sem razão, o Juízo dos Feitos da Fazenda Pública do Distrito Federal, a 81 de outubro de 1939, *R. F.,* 81, 462).

§ 2.025. Extinção do direito real

1.REGISTRO E CESSAÇÃO DE EFICÁCIA. O registro é limitado segundo a lei, se bem que indefinidamente prorrogável. Não se vai ao passado erradicar o registro; registro de marca, a que se não decretou a nulidade, ou não se cancelou, devido a renúncia, é registro que só se extingue *ex nunc.* No art. 151, diz o Decreto-lei n. 7.903: "O registro de marca de indústria ou de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia ½ expressão ou sinal de propaganda se extingue: 1.0,terminado o prazo de vigência, deixando o titular de requerer a prorrogação na forma estabelecida neste Código; 2.0, se o titular, seus sucessores ou representantes legais o renunciarem, expressamente, mediante documento hábil". No art. 152 acrescenta-se: "Caducará o registro de marcas de indústria ou de comércio, título, insígnia ou sinal de propaganda, se qualquer pessoa, com legítimo interesse, provar perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial que o respectivo proprietário , ou seu representante legal, sem motivo de força maior, deixou de fazer uso dos mesmos durante dois anos consecutivos, tanto no primeiro decênio de proteção, como no das sucessivas prorrogações". Temos, pois, a extinção) pela falta de prorrogação (arts. 151 e 188), *b)* pela renúncia e *e)* pela caducidade, que supõe o não-uso, dito também abandono (cp. art. 589, III, do Código Civil).

No direito brasileiro, A diferença do direito francês e de outros sistemas jurídicos, o proprietário da marca pode perdê-la pelo não-uso.

A marca a que se renunciou ou que se abandonou (não uso) não se torna *res comunis omnium,* tanto que, já esquecida do público, pode ser usada de novo ou de novo registrada, salvo se perdeu a distintividade e se fêz *res convmunis omnium.*

2. RENÚNCIA. A renúncia pode ser por instrumento público ou particular. O Departamento Nacional da Propriedade Industrial pode

exigir o reconhecimento das firmas. Trata-se de declaração unilateral de vontade, a que se exigem as duas testemunhas a que se refere o art. ~35, 1ª parte, do Código Civil. A renúncia por termo nos autos judiciais é renúncia por instrumento público. Também se pode renunciar em requerimento ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, de que conste, como parte integrante, a declaração unilateral de vontade. São exigidas as duas testemunhas. Até a entrega do requerimento de cancelamento ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial , a renúncia é revogável, porque se trata, aí, de renúncia *receptício.* (Tomos 1, §§ 34 e 86, 6, e III, § 279, 6). A afirmação de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade* I *ndústrial,* II, *ll,* 202) quanto a renúncia produzir efeitos antes das anotações na repartição competente é contra os princípios. Se o titular se obrigou a renunciar, não renunciou, e a falta de renúncia pode ser infração de obrigação; se renunciou em negócio jurídico bilateral, ou bilateralizou o negócio jurídico (e então não há renúncia), ou há promessa de manter, de não-revogar, de eficácia pessoal, e não real. A renúncia à propriedade da marca é receptícia em relação ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial (cf. Tornos XIV, *§§* 1.595, 1, 8, 1.602, 1, 2, 1.603 e 1.604). A renúncia a parte distintiva da marca ou seria renúncia a toda a marca ou não seria mais do que acordo para modificação da marca. Todavia, tal modificação depende de novo depósito <Decreto-lei n. 7.903, art. 137 e parágrafo único).

A decisão do Supremo Tribunal Federal, a 8 de dezembro de 1942 *(D. de D. 1.,* 10, 108), foi contra direito expresso.

Pendente a ação de nulidade, ou outra, a renúncia pelo titular do direito de propriedade da marca não põe Termo ao processo, porque o fato se prende ao tempo em que era eficaz o registro da marca. Pode o autor da ação de nulidade ou o réu de outra ação ter interesse em que se julgue a questão.

8. CADUCIDADE. A caducidade é somente pelo não-uso nos Termos do art. 152 do Decreto-lei n. 7.903, isto é, se, sem motivo de força maior, não foi usada a marca durante dois anos consecutivos. Há, portanto, dever de uso, de jeito que o não-uso durante dois anos consecutivos é infração de dever, com a sanção da caducidade. O uso há de ser por parte de quem tença direito a ele, como o titular do direito real (dono, usufrutuário, usuário), inclusive o titular da licença exclusiva, e o titular da licença simples.

A referência a representante legal vai por conta da meia-ciência dos legisladores dos últimos anos, principalmente de 1937-1946. Se o

representante legal “usa”, quem usa é o representado, porque a representação somente concerne aos atos jurídicos.

A força maior pré-exclui a incidência do art. 152 do Decreto-lei n. 7.908.

A obrigatoriedade do uso atende à função mesma das marcas de indústria e de comércio, que distinguem, marcando, o que se produz ou vende, ou que se produz e vende. Evita, por outro lado, a marca chamada *defensiva* ou *de reserva,* ou *de obstrução.*

A caducidade pelo não-uso não pode ser decretada de ofício. E‟ preciso que algum interessado provoque a decretação.

O não-uso tem de ser provado. Não há regra jurídica especial sobre prova. A falta de licença <administrativa) para o produto, ou para o gênero de indústria ou de comércio, é indício de não-uso; não basta para a prova.

Mesmo porque a licença do produto ou gênero de negócios não basta para provar o uso.

Quem alegou o não-uso tem o ônus de prová-lo. O titular da marca tem de fazer contra-prova, quanto ao uso, se alguma prova fêz o provocador do processo de caducidade.

Se o prazo está correndo, o uso interrompe-o. Trata-se de prazo preclusivo, de modo que não há suspensão.

O uso da marca há de ser tal como foi ela registrada. Não importa se o titular não a usou, ou se algum ou alguns dos titulares de licença não a usaram, se algum a usou. No caso de exclusividade espacialmente restrita, o uso por um dos titulares. de licença exclusiva basta para que se afaste a caducidade.

Se a marca foi registrada para distinguir dois ou mais produtos ou artigos, basta o uso em algum ou alguns deles. Idem, se há dois ou mais registros para produtos congêneres ou afins.

É de discutir-se, *aqui,* se, para efeito do uso que afaste invocação do art. 152 do Decreto-lei n. 7.908, é preciso a) que tal uso seja oriundo de negócio jurídico entre o titular do direito sobre a marca e o utente, ou *b)* que tal negócio jurídico seja contrato de licença, ou o) apenas que o uso não seja usurpativo. A solução ~O é de repelir-se: não só o contrato de licenciamento contém outorga de direito de uso, O usufruto da marca, o uso e o uso pelo servidor da posse são uso

legítimo.

Somente caduca o direito sobre a marca se o requer quem tenha legítimo interesse. Se ninguém o requer e o titular, ou alguém que *devesse* usar a marca, inicia ou re-inicia o uso, desaparece a razão para a decretação da caducidade. Então, não há. cogita ± -se de restauração, se ocorreu uso após o prazo que bastaria para a pretensão à decretação de caducidade. O uso apaga a mancha do não-uso. A decisão administrativa de caducidade. é constitutiva negativa. A decisão administrativa que não declara caducidade é decisão declaratória de não ter havido o não-uso durante o tempo de dois anos consecutivos ou de, embora. tendo havido, ter sobrevindo, antes do requerimento, o uso, ou ter ocorrido força maior para o não-uso. Há ponto merecedor de toda atenção: o uso apaga o passado.

A eficácia constitutiva negativa começa do dia em que ocorreu o não-uso, e não do em que transitou em julgado a decisão administrativa. (Até pouco tempo não se admitia que pudesse ter eficácia *ez tune* a decisão constitutiva, razão por que se consideravam declaratórias todas as decisões com eficiência *ex tino;* mas já hoje se reconhece que a ação constitutiva, positiva ou negativa, pode ser para se decretar constituição ou desconstituição *ex nuno* ou *ex tino.)*

O uso posterior ao requerimento de decretação de caducidade já é intempestivo.

A profissão da anotação da transferência ou do licenciamento não pré-exclui que tenha havido uso (que é ato de exercício) pelo titular e pelo outorgado, ou somente por êsse.

Resta o problema da eficácia da prorrogação do prazo. Se foi deferido o pedido de prorrogação, abre-se tempo novo, e não há pensar-se em causa de caducidade anterior a ela (Decreto-lei n. 7.903, art. 152, *verbis* "tanto no primeiro decênio de proteção como no das sucessivas prorrogações").

Caducando a marca, entendia J. *X.* CARVALHO DE MENDONÇA *(Tra.tado,* V, Parte 1, 863) que entra ela

"no domínio público e qualquer pessoa pode usá-la e registrá-la como própria A contradição ressalta, revelando que o comercialista ilustre não sabia distinguir *res oommunis omnium* e *res nuilius:* a *res oommunis omnium* pertence a todos, de modo que o estabelecimento da exclusividade ofenderia os direitos de todos menos um; a *res nuilius* não pertence a ninguém, razão por que pode a coisa ser ocupada.

As patentes, sobrevindo caducidade, são *res communes omnium;* os sinais distintivos são *res nuuius,* após a caducidade, salvo se alguém *tinha* direito a eles ou se o *usa-,* sem infração de direito de outrem. Seria difícil conceber-se o novo registro com a afirmação de se tornar *res communis omnium* a marca a respeito da qual o direito caducou, tanto mais quanto, na praxe administrativa, acertadamente se suspende a instância do registromento, ainda em grau de recurso, se há, pendente, processo de caducidade *(D. O.,* de 7 de janeiro de 1949), e se reconhece a prioridade se dois ou mais pediram, no intervalo, o registro *(e. g., D. O.* de 6 de julho de 1950, Seção III).

Observe-se ainda que pode concorrer com a caducidade a nulidade por falta de novidade e dar-se a declaração da comunização (= já era *res communzs omn.ium).*

O que sofreu a decretação de caducidade não fica privado de requerer novo registro. Uma vez que há *res nulUus,* e não *res comrnunis omnium,* quem quer que seja pode requerer o registro, sujeito, porém, a oposição por parte de pré-utente.

A. representação legal ou voluntária do titular inicial ou de seu sucessor ou sucessores rege-se por seus princípios.

O art. 152 mostra que há *dever de uso,* mas o legislador concebeu-o no interesse dos comerciantes, industriais e agricultores, e não do Estado como conferidor do caráter *real* do direito, tanto assim que não há a decretação de oficio. Razão bastante para se não fazer declaratória a decisão.

Diz o art. 153 do Decreto-lei n. 7.903: “Apresentado o pedido de caducidade, será notificado oficialmente o titular do registro, marcando-se-lhe o prazo improrrogável de sessenta dias para dizer o que for do seu interesse”. Se o notificado impugna o pedido de declaração de caducidade, tem de alegar:

-ou a) que não foi completado o tempo de dois anos consecutivos de não-uso; ou *b)* que houve força maior que impediu o uso, tal como o incêndio da fábrica e a sua reinstalação ainda não terminada, ou medidas de guerra que tornaram temporariamente ilegal a indústria.

Lê-se no art. 154 do Decreto-lei n. 7.908: “Não impedirá a declaração de caducidade o uso da marca, nome comercial, título, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, com infração do disposto no art. 187”. O art.

137 é aquele que limita o uso ao uso da marca tal qual, isto é, “tal

como se efetuou o registro". O uso com infração do art. 187 não é protegido; portanto, não se considera uso para afastar a argüição de não-uso.

A respeito de infração, se alguém ofende o direito de propriedade industrial do sinal distintivo, embora haja sido o uso pelo titular da marca registrada *mais* acréscimo, - a ofensa não se torna licita. A respeito da infração do dever de uso, por parte do titular, a lei considera não-uso o uso que ocorreu com

-violação do princípio do emprego do sinal distintivo tal qual. Há certa sutileza nas duas soluções, mas é essa a mais acertada interpretação da lei, porque não desatende ao art. 154 e não dá ao art. 187 inteligência que emprestaria às expressões "cessar .a proteção" sentido demasiado rigoroso e favorecedor de graves infrações.

Estatui o art. 155 do Decreto-lei n. 7.908: "A caducidade do registro será declarada por despacho do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, devidamente publicado". E o parágrafo único: "Do despacho que conceder ou denegar a caducidade, caberá recurso, dentro do prazo de sessenta dias".

Pode recorrer do despacho que defere o pedido o titular da marca, o usufrutuário, o usuário, ou o licenciado exclusivo.

4.EFICÁCIA DAS DECISÕES. Qualquer decisão administrativa ou judicial, sobre a *preclusão do prazo,* por falta de prorrogação, é puramente declarativa; não tem eficácia constitutiva que conte (cf. E. Ii. HUBER, *WirtschattsverwaLtUfl~çi8-recht,* II, 2.8 ed., 136). A decisão administrativa ou judicial, que aprecie a existência, validade e eficácia da *renúncia,* concluindo pelas afirmativas, é simplesmente declaratória. A decisão de caducidade, a que se refere o art. 152 do Decreto-lei . 7.903, é constitutiva negativa, com eficácia mandamental e declaratória.

Mais uma vez insistamos na importância de se conhecer a carga de eficácia da decisão administrativa que julga caduco o direito real sobre a marca. A espécie do art. 152 corresponde à do art. 77, §§ 1.0 e 2.0, de que se falou no Tomo XVI, §§ 1.971, 2, 1.972, 1.973, 1.983, 1, 1.994 e 2.002, a propósito de patente de invenção, de modelo de utilidade e de desenhos e modelos industriais. A decisão é preponderantemente constitutiva, com eficácia mandamental e declaratória. Antes, n. 3.

5. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DA INDÚSTRIA OU DO COMÉRCIO, EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E FALÊNCIA. No caso de cessar o exercício da indústria ou do comércio, a marca não deixa de ter objeto (sem razão, J. X.. CARVALHO DE MENDONÇA, *Tratado de Direito comercial,* V, Parte 1, 868) : pode cessar tal atividade e ainda ter prazo a marca; ou ter pedido a prorrogação o titular; o não-uso durante os dois anos consecutivos é que pode suscitar a caducidade, que não é automática (a decisão é constitutiva, e não declaratória).

Alguns intérpretes do Decreto-lei n. 7.903 falam de "declaração de caducidade" e eficácia somente *ex nuno.*

Diz, por exemplo, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 220) : "Os efeitos da declaração de caducidade só se produzem a partir da sua data, não alcançando os fatos passa--dos, ao contrário dos efeitos da nulidade, que se operam *ex tine".* Ora, a propósito da caducidade por sobrevir o que se prevê no art. 77, somente relativo às criações industriais, pode-se pensar e deve-se pensar em declaratoriedade, .mas, a respeito dos sinais distintivos, existe a decretação de caducidade pelo não-uso e a decisão é constitutiva negativa, com eficácia *ex tune.* Considerar-se declaratória mas de eficácia só *ex nuno* seria contradição *in terminis* e *in adjecto.* Nem se compreenderia que fosse declaratória e, pertinente a registro administrativo, não pudesse ser decidida de oficio a declaração. Nem que não se pudesse alegar a caducidade em defesa do acusado como infrator do direito de propriedade industrial. A decisão do art. 152, que corresponde, no direito das criações industriais, à do art. 77, § 1.0, é constitutiva negativa. (A troca de expressões como "declaração" e "decretação" é responsável por muitos deslizes na doutrina, em todos os ramos do direito. Provém de tempo em que ainda não se distinguiam, cientificamente, as cargas de eficácia das decisões assim administrativas como judiciais. E‟ preciso que a decisão preponderantemente declare existência ou inexistência, verdade ou falsidade, ou existir ou não eficácia, para que se possa dizer declarativa.

Se algo traz de novo, ou constitui, ou condena, ou manda, ou executa. O elemento declaratório da decisão de caducidade, com fundamento no art. 152 do Decreto-lei n. 7.903, é de segunda plana, porque serve para que a autoridade possa desconstituir. A eficácia é *ex tino,* uma vez que há êsse elemento e a decisões constitutivas negativas não repugna a eficácia *ex tunc.)*

Se dissolve a sociedade, durante a liquidação perdura a marca, O acordo entre os interessados é que determina a sucessão, com o fundo

de empresa (Decreto-lei n. 7.908, art. 143). Se não houve acordo explícito, quem recebe -o fundo de empresa recebe a marca, ou quem recebe o gênero de indústria ou de comércio a que ela corresponde. Pelo simples fato de ter sido entrada do sócio a marca, não se conclui que a ele volta. Na falência, sobrevindo concordata, ao concordatário fica a marca; se não há concordata e a marca não tem elemento pessoal, ou o tem e o interessado pode consentir e consente em que se transfira, o adquirente do fundo de empresa ou do ramo de indústria ou de comércio, a que ela corresponde, adquire-a.

6. EXECUÇÃO FORÇADA E MARCA. A marca só por si não pode ser penhorada; mas, se transferível, pode ser penhorada como parte do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio. Não há extinção; há transferência, por ato do Estado.

No tempo que vai do registro ao início do uso, se o sinal distintivo foi registrada antes da formação do fundo de empresa, ou de estabelecer-se o gênero de indústria ou comércio, de que tem de ser pertença o sinal distintivo, pode ele ser penhorado, arrestado, seqüestrado, ou por outro modo constrito, como pode ser transferido, sem que o seja o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou comércio. Ainda não há, *ex hypothesi,* e tal situação pode durar dois anos menos um dia, fundo de empresa, ou gênero de indústria ou de comércio, com o qual o sinal distintivo se tivesse de pôr em telação de pertinencialidade.

Os próprios adeptos da transmissibilidade livre da marca opóem-se à livre executabilidade forçada. Seria a desordem, dizem. Ter-se-ia essa sem aquela. No sistema jurídico brasileiro, não se tem o princípio da livre transmissibilidade, nem o da livre empenhabilidade, nem o da livre executabilidade. Marca é pertença.

Transfere-se, empenha-se, executa-se forçadamente, ligando-se -ao fundo de empresa ou ao gênero de indústria ou de comércio de que é pertença. Mas é preciso que *já* seja pertença ou *ainda* seja pertença.

Se ainda não. no e, não pode estar dependente de fundo de empresa, ou de gênero de indústria ou de comércio o sinal distintivo. Se não mais é pertença, ou porque foi destruído o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, ou porque alienou aquele ou alienou êsse o titular daquele ou desse e titular da pertença, cessando a pertinencialidade, pode ser transferida a propriedade do sinal distintivo, como pode ser penhorado ele, ou arrestado, ou seqüestrado ou sujeito a alguma outra medida de constrição. Somente quanto ao

nome comercial, que é nome de pessoa e sinal distintivo de pessoa, não se pode dar isso, porque, com a cessação das respectivas atividades, por parte do titular, ocorre a extinção do direito ao nome comercial

< Decreto-lei n. 7.903, art. 151, parágrafo único).

CAPITULO III

TÍTULOS DE ESTABELECIMENTO, INSÍGNIAS COMERCIAIS E PROFISSIONAIS

§ 2.026. Conceito de título de estabelecimento e de insígnia

1.SINAIS DISTINTIVOS DE ESTABELECIMENTO. O nome civil ou comercial (lato senso) distingue pessoas; o título do estabelecimento e a insígnia distinguem estabelecimentos; às marcas distinguem produtos e mercadorias.

Título de estabelecimento é a denominação com que se faz conhecido e se explora o estabelecimento industrial ou comercial. Nome de coisa, porém não o nome do produto ou da mercadoria. Nem se confunde com o nome comercial, que é nome de pessoa, nem com os outros nomes de coisas, de que trata a lei para as indústrias e o comércio. (No direito brasileiro, não há confusão da doutrina e da jurisprudência quanto ao nome comercial e o título do estabelecimento ou a insígnia, - o que acontece em sistemas juridicos inferiores, tecnicamente, ao sistema jurídico brasileiro.)

O titulo do estabelecimento e a insígnia são, *no direito brasileiro,* conceitos diferentes. O Decreto-lei n. 7.903, nos arts.. 8., *l O,* 114-119, 120, 126 e noutros lugares, emprega os dois termos como subclasses, e não como sinônimos. Ambos são facultativos, como a marca; o nome comercia.í não no é: toda pessoa, física ou jurídica, que tem empresa agrícola, industrial ou comercial (e as expressões “nome comercial”, firma, razão Social, são, hoje, conceitos de todo o direito privado); têm de ter *nome.*

Para a lei brasileira, quando se deu denominação ao estabelecimento, deu se lhe título, donde falar-se de *título de estabelecimento;* quando se individualiza o estabelecimento sem ser com dizeres, com palavras, há a *insígnia.* Essa distinção não é arbitrária. Apenas se limitou e precisou

o conceito de insígnia. Em sentido etimológico e largo, insígnia abrange títulos e outros sinais; no sentido da lei, títulos e insígnias são os dois meios de individualização dos estabelecimentos.

A insígnia pode ser em *dizeres* ou *simbólica.* Aquela consta de palavra, ou palavras, ou frase, sem ser título; essa, de desenho, emblema, figura ou símbolo. A insígnia em figura única e simbólica *(e. g.,* a da Estátua da Liberdade, a do Corcovado). Se o estabelecimento é "Casa Carvalho" e abaixo há o emblema 4"Vender barato para vender muito", há o título do estabelecimento e a insígnia.

O conceito de insígnia de modo nenhum se pode incluir no do nome comercial. Errou SOLIDÔNIO LEITE

(Do Nome comercial e suas garantias, 26) em pôr o título do estabelecimento (dístico) e as insígnias como espécies de nome comercial.

J. X. CARVALHO DE MENDONÇA *(Tratado,* V, Parte 1, n. 19) livrou-nos de tal confusão.

No letreiro: Aurora, E. A. & Cia., há o título do estabelecimento e o nome comercial. No outro: Aurora, (figura de sol nascente), E. A. & Cia., têm-se o titulo do estabelecimento, a insígnia e o nome comercial.

Idem, naquele outro: Casa de Câmbio Bezerro de Ouro, "Vale quem tem", F. A. & Cia.

2.PRECISÃO DO TEXTO LEGAL QUANTO À DICOTOMINAL. Lê-se no art. 114 do Decreto-lei n. 7.903:

"Constituem *titulo de estabelecimento* e *insígnia,* respectivamente, as denominações, os emblemas ou quaisquer outros sinais que sirvam para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita". As denominações de estabelecimentos são títulos de estabelecimento; os emblemas, em dizeres ou figuras, insígnias. Todos os outros sinais figurativos que distingam o estabelecimento sem lhe darem *nome* são insígnias, e não títulos de estabelecimento. A insígnia distingue sem nomear. E" sinal distintivo, não é nome de coisa. Isso não quer dizer que o público não venha a preferir a insígnia ao título do estabelecimento; mas tal fato só se passaria no mundo fático, sem entrar no mundo jurídico a desnaturação da insígnia, O estabelecimento tem, por exemplo, o título: Bazar Fidelidade; e por insígnia um cão branco. Se o público

passa a chamá-lo Bazar do Cão Branco, havemos de interpretar que se trata de elipse: “Bazar (Fidelidade, com a insígnia) do Cão branco”.

3.PERTINENCIALIDADE. Tanto o titulo do estabelecimento quanto a insígnia são pertenças do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio a que correspondam (Decreto-lei n. 7.908, art. 148). A proposição é rica de conseqüências que daqui em diante aparecem ao versarmos alguns problemas técnicos.

Tanto os títulos de estabelecimentos quanto as insígnias podem ser registradas como marcas e, registradas como marcas, podem ser apostos nos produtos ou mercadorias que são do titular do direito à marca, isto é, a que se destinaram as marcas (Decreto-lei n. 7.908, art. 119, parágrafo único).

- 4. LEGITIMAÇÃO ATIVA. O art. 114 do Decreto-lei n. 7.903 é explícito quanto à aquisição da propriedade industrial do titulo do estabelecimento ou da insígnia por parte de pessoas que não sejam comerciantes, industriais ou agricultores *(verbis* “para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita”). O requerente, que há ser titular do direito formativo gerador, pode ser pessoa física ou jurídica. Quem tem legitimação para os atos preparatórios da personificação das sociedades e fundações já a tem para requerer o registro do titulo do estabelecimento ou da insígnia.

Não é preciso que já se haja instalado o estabelecimento, nem, sequer, que já esteja personificada a sociedade ou fundação para que se requere.

Á mesma pessoa física ou jurídica pode corresponder um só estabelecimento, ou podem corresponder dois ou mais, com o mesmo ou diferentes títulos ou insígnias. Se o título é o mesmo, os estabelecimentos, externamente, são um só; se os títulos são diferentes, há tantos estabelecimentos quantos são os títulos usados ou registradas, ainda se em simples variantes.

Quem quer que tenha estabelecimento cuja atividade seja lícita pode requerer o registro de título de estabelecimento ou de insígnia. Estabelecimento está, aí, em lugar de empresa, a que corresponde ou vai corresponder fundo de empresa. Por isso mesmo não é de se estranhar que estabelecimento ou empresa de programa radiofônico obtenha registro de título de estabelecimento ou de insígnia (Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, *D. O.,* Seção III, de 28 de abril

de 1949).

Problema de grande monta é o relativo à designação de estabelecimento ou à insígnia que se deseje apor a edifício. Há o aspecto de interpretação da lei brasileira e o aspecto de construção jurídica. A questão tem surgido no Departamento da Propriedade Industrial, porém não tem sido estudada em profundidade e com clareza.

O título de estabelecimento e a insígnia são sinais designativos de coisas, mais precisamente, de estabelecimento (empresa). Tanto o título quanto a insígnia somente se podem referir a estabelecimento (empresa), de que são *pertença.* Não ha, portanto, pensar-se em titulo ou insígnia, de que se trata no Decreto-lei n. 7.903, especialmente art. 120, se não há nem se espera que venha a instalar-se estabelecimento ou empresa. Títulos de estabelecimento e insígnias são nomes de coisa, à diferença dos nomes de pessoas, inclusive do nome comercial, que é nome de pessoa física ou jurídica; mas a coisa, que eles designam, é estabelecimento ou empresa. Se do estabelecimento ou empresa faz parte edifício, com o nome que serve ao estabelecimento ou empresa, tem-se de saber se o nome do edifício foi adotado para o estabelecimento ou empresa, ou se foi o estabelecimento ou empresa que adotou o nome do edifício, que então passou a ser, *também,* título de estabelecimento. O mesmo raciocínio há de ser feito quanto às insígnias. A distinção é assaz importante quando se levanta a questão de se saber se o estabelecimento, que se muda, pode levar o nome do edifício, ou se não pode levá-lo, bem como se o estabelecimento que passa a instalar-se no edifício pode adotar o nome do edifício, embora outro antes existisse com o mesmo título ou insígnia.

Se no edifício mesmo não há estabelecimento ou empresa, nem pode haver, ainda que não seja comercial, ou industrial, ou agrícola, não se pode pensar em título de estabelecimento ou empresa. Ma~s o art. 117, inciso 4□O, do Decreto-lei n. 7.908, foi concebido com tal amplitude que qualquer atividade lícita pode ser tida como destinação do prédio, para que se trate de registro segundo o Decreto-lei n. 7.908. O prédio para aluguer, no seu todo, ou em parte, é destinado a atividade lícita, conforme o art. 117, inciso 4?, e não se pode negar a registrabilidade do título do edifício.

Resta saber-se se, ocupado o prédio todo pelo proprietário, ou ocupadas pelos proprietários as partes divisas, há incidência do art. 117, inciso 4?. ~,Que diz o inciso 4?? Que são registáveis como títulos de estabelecimento “as designações de imóveis destinados à exploração comercial, industrial ou agrícola, ou qualquer atividade

lícita". Não se disse "a qualquer outra exploração lícita", mas "a qualquer atividade lícita".

Residir é atividade. Seria mesmo exploração, em sentido largo, que é o de uso.

Tem-se de ver no art. 117, inciso 42, do Decreto-lei n. 7.903, extrapolação semelhante à de que cogitou o art.

104, parágrafo-único: no art. 104, parágrafo único, dilatou-se o sentido de nome comercial; no art. 117, inciso 4□o, o de título de estabelecimento ou insígnia. *Tudo isso atende à perceptível tendência cio direito privado, em seus múltiplos ramos, a fundir-se, a unificar-se* o *mais depressa e mais completamente possível.* Não há extravagância em se admitir o registro de nomes de edifícios de apartamentos. Não se registram nos mesmos casos em que se não registrariam nomes de estabelecimentos comerciais, industriais ou agrícolas (art. 111 >.

Se se levanta o argumento de não se dever introduzir no registro dos títulos de estabelecimento ou empresa o registro do que não é, em sentido exato, título de estabelecimento ou empresa, tem-se de redargúir: a) que o nome das sociedades civis e das fundações foi admitido a registro no Departamento da Propriedade Industrial como os nomes comerciais (já hoje comerciais, industriais e agrícolas) b) que não há qualquer inconveniente em que tal se dê, em vez de se preferir o registro de títulos e documentos ou o de imóveis, ou registro especial.

Sistematicamente, temos de atender ao que foi dito no Tomo II, *§* 128, 4, sobre os direitos oriundos de nome de coisas. Antes da entrada no mundo jurídico, o que, de regra, depende de registro, o nome de coisa, como o nome de pessoa, apenas é acontecimento do mundo fático. O nome de A. B. C. antes de se lhe dar, no registro civil, o nome A, permanece no mundo fático; quando muito, pode ser, por exemplo, elemento de suporte fático de ato ilícito. E o mesmo ocorre com o nome do edifício. Após o registro do nome do edifício como título de estabelecimento, há propriedade do título, portanto do nome da coisa.

Se A pôs no edifício o nome "Alba" e B, por ter fama o edifício, aproveita a oportunidade para vender apartamentos do edifício que está a construir, ou construiu, empregando o nome "Alba", B comete ato ilícito, porque invade a esfera patrimonial de A, locupletando-se ilicitamente. Na mor parte dos casos, o art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903, é invocável, por se caracterizar a concorrência desleal. Se A obteve o registro no Departamento da Propriedade

Industrial, tem A as pretensões reais e as ações reais, que tocam ao seu direito. O ofensor que reproduz ou imita o nome do edifício de A comete o crime do art. 179 do Decreto -

lei n. 7.903. Diga-se o mesmo em relação às insígnias.

Ao requerer o registro do titulo ou da insígnia do edifício, segundo os arts. 114-127 do Decreto-lei n. 7.903, o pretendente expõe-se a que alguém apresente *oposição,* fundada em ser o opoente, e não o requerente, o titular do direito formativo gerador, ou em não ser registável o titulo ou a insígnia. O opoente pode alegar direito oriundo de propriedade intelectual, ou ter, por negócio jurídico, o direito de apor nome ao edifício, ou, até, o simples pré-uso (Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, *D. O.* de 4 de fevereiro, 22 de março, 17 de abril e 25 de outubro de 1939, 8 e 26 de janeiro e 17 de abril de 1940, 9 de setembro de 1943, 18 de novembro de 1946, 24 de janeiro de 1947, 16 de julho de 1948, 13 de janeiro de 1950 e 26 de julho de 1951).

As decisões do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial que assimilam o titulo de estabelecimento e a insígnia ao nome comercial devem ser repelidas. O titulo de estabelecimento e a insígnia são nomes de coisas, como os outros sinais distintivos, e não nomes de pessoas. Por isso mesmo, o art. 105 e o art. 151, parágrafo único, não são invocáveis.

§ 2027. Direitos a respeito do título de estabelecimento ou da insígnia
1.DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE E DE NOMINAÇÃO.

Somente se pode pensar em direito autoral de personalidade se o título ou a insígnia é *obra de arte* ou *literária;* bem assim, no que respeita ao direito autoral de nominação. Por exemplo: a insígnia é pássaro esculpido por artista, e tem, em algum lugar, a assinatura do escultor.

2. DIREITO FORMATIVO GERADOR. Antes do registro pode alguém já usar o título do estabelecimento ou a insígnia; a tal pré-utente já assistia direito *à* exploração do título ou da insígnia (e. g., fora o escultor da insígnia ou adquirira do escultor o direito autoral de exploração *como insignia),* ou o adquiriu como *res nuilius.* Tudo se passa à semelhança do que dissemos quanto à marca de indústria e de comércio. O direito formativo gerador pode ter nascido antes do uso

por outrem e ter o seu titular o ensejo de *apor-se* ao registro, ou, antes de qualquer requerimetto de registro, exercer as ações que lhe competem, ou como autor ou como proprietário do bem corpóreo.

3. DIREITO REAL SOBRE O TÍTULO DO ESTABELECIMENTO E SOBRE Á INSÍGNIA. Com o exercício do direito formativo gerador e conseqüente obtenção do registro, nasce o direito real sobre o título do estabelecimento ou sobre a insígnia. Conforme o que se expôs acerca das marcas de indústria e de comércio, o momento em que se inicia tal eficácia é aquele em que se faz o depósito, ainda se tarda a publicidade.

4.INCORPÓREO E BEM CORPÓREO DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO, OU DA INSÍGNIA.

Convém observar que o direito de propriedade do título de estabelecimento ou da insígnia não se confunde com o direito de propriedade sobre o objeto em que se gravou, ou se pintou, ou se esculpiu o título ou a insígnia. Aquele é direito real sobre bem incorpóreo; e esse, direito real sobre bem corpóreo. A venda da tabuleta, da tela ou da escultura não compreende a transferência do título ou da insígnia, razão por que o arrematante só adquire, salvo alienação do estabelecimento mesmo com o título e a insígnia, o bem corpóreo.

As relações jurídicas entre o proprietário do prédio e o dono do estabelecimento quanto à colocação de título de estabelecimento, ou de insígnia, são as mesmas que surgem a respeito de qualquer inserção de parte integrante ou de pertença de parte integrante; mas somente concernem ao bem corpóreo.

No uso do comércio, quem aluga imóvel ou parte de imóvel para exploração de estabelecimento tem, salvo ressalva, direito a colocar o título e a insígnia.

Resta saber se o título de estabelecimento ou a insígnia pode *pertencer* ao proprietário do imóvel.

Primeiramente, discutamos se pode êsse opor-se a que o locatário, mudando-se leve consigo o bem incorpóreo. O bem corpóreo rege-se pelo direito comum, já antes exposto (Tomos XI, § 1.183, 8, e XII, §§

1.369, 1.372).

Bens incorpóreos, ligados ao estabelecimento, o título e a insígnia não são partes integrantes de edifício ou pertenças dele. Edifício e título ou insígnia podem ser partes integrantes de fundo de empresa. Argumenta-se que o edifício pode ter sido construído para hotel e chamar-se "Hotel Serrador"; e tem-se concluído que o título e a insígnia podem pertencer ao edifício, a despeito de mudarem os locatários.

A questão há de ser posta em termos científicos, para que se evitem confusões em que alguns juristas têm caído. A ligação do titulo de estabelecimento ou da insígnia é à empresa, ao estabelecimento: a segunda distingue e o primeiro distingue e nomeia o estabelecimento. O edifício construído para hotel, ou para casa de banhos, ou para restaurante, ou para determinada indústria, *já* iniciou o estabelecimento; e a adoção de título ou de insígnia prevê *uso* de título ou de insígnia, considerados bens incorpóreos. Quem aluga edifício que tem título de estabelecimento ou insígnia, com destinação à propriedade industrial, para explorar gênero de agricultura, indústria ou comércio que corresponde ao destino do prédio, ~ é locatário de estabelecimento, ainda que, no exemplo do hotel, falte o mobiliário e os outros apetrechos de hotel. Não pode, chegando a termo ou resilindo-se o contrato, levar consigo o título do estabelecimento ou a insígnia: houve locação de prédio como estabelecimento, ou parte inicial, básica, principal, do fundo de empresa. Se o edifício se presta a dois ou mais ramos de negócios, é questão de fato saber-se se foi alugado como estabelecimento, ou não. É de repelir-se a opinião que, no caso de locação para hotel e, depois, como edifício de apartamentos, ou de locação para casa de modas e, depois, para perfumaria, entende *sempre* ter o último locatário o direito a levar consigo o título e a insígnia. O locatário "adotou" o titulo ou insígnia do edifício; poderia ter adotado outros: considerou o edifício ou a parte do edifício como locação de estabelecimento. O proprietário do edifício pode exigir do locatário determinado título ou insígnia; tal exigência só se estabelece no plano do direito das obrigações.

Se não havia destinação do edifício a estabelecimento com o titulo e a insígnia, e alguém, indo instalar-se como locatário, ou proprietário de parte indivisa, registrou o título e a insígnia, não cabe pensar-se em título e insígnia ligados ao edifício. Se havia destinação do edifício a hotel ("Hotel Esplanada") e alguém, alugando parte do prédio, instalou "Perfumaria Esplanada", o título vai com o fundo de empresa da perfumaria. Deu-se isso na Bélgica com o "Hotel Metrópole", em que se instalou a "Garage Metrópole" (Tribunal Comercial de Bruxelas, 21 de janeiro de 1922).

O problema da caducidade pelo não-uso pode exsurgir. O edifício destinou-se a hotel e adotou o título Hotel Plaza. Durante dois anos consecutivos não foi usado como hotel, porque faltou quem o locasse para isso.

Todavia, conservou o título de estabelecimento. Se alguém requere a decretação de caducidade por incidência do art. 152, pode o titular do direito sobre o título de estabelecimento alegar que houve força maior: quando ele registrou o título do edifício como título de estabelecimento declarou que teria de ser alugado o edifício e não obteve quem o alugasse. O prazo, em tal espécie, não correu. Se o locatário vai instalar o hotel, o contrato entre ele e o locador é de locação do prédio e de licença exclusiva do título de estabelecimento, quiçá de título de estabelecimento e de insígnia.

Se o dono do edifício instala o hotel, ou porque foi êsse o seu intuito desde que se fêz o registro, ou porque mudou de opção diante da falta de locatário, não pode transferir o título de estabelecimento sem transferir o fundo de empresa, ou o gênero dê indústria ou de comércio; mas pode transferir o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, sem transferir o título de estabelecimento. Se transfere o fundo de empresa ou o gênero de indústria ou de comércio *mais* o título de estabelecimento não mais pode usar ou permitir o uso do titulo de estabelecimento embora haja permanecido o título do edifício somente como titulo de edifício.

5.EXCLUSIVIDADE ESPACIALMENTE LIMITADA. Diz o art. 115 do Decreto-lei n. 7.903: “O registro do título ou da insígnia somente prevalecerá para o Município em que estiver situado o estabelecimento, considerando-se, para êsse efeito, como Município o Distrito Federal”. Do texto legal resulta que o registro do título de estabelecimento ou da insígnia somente é eficaz *dentro* do Município em que está situado o estabelecimento, considerando-se Município, também, o Distrito Federal. Isso não exclui que, havendo dois ou mais de dois estabelecimentos em diferentes Municípios, não possam ter o mesmo titulo ou a mesma insígnia. Basta haver filial, sucursal ou agência, ou ligação apenas fática das empresas. Todavia, há óbice ao registro se já algum estabelecimento tem, em algum lugar, direito formativo gerador.

Cumpre, no assunto, prestarmos toda a atenção aos textos legais, para que lhes extraiamos a doutrina sem perturbantes influências alienígenas. A proteção oriunda do registro, a proteção de propriedade industrial, é só *intramufliCiPtIl.* A lei foi claríssima. Quem a quer para

outro Município tem de pedir registro para esse outro, alegando que tem ou vai ter estabelecimento no outro Município. Se já tem dois ou mais estabelecimentos (independentes, ou não) em diferentes Municípios, ou se os vai ter, pode pedir o registro para todos eles, observada a situação dos estabelecimentos. Se, no mesmo Município, há dois ou mais estabelecimentos que pertencem ao mesmo titular, ou grupo, ou entre si fatícamente ligados, a registrabilidade do segundo ou posteriores depende do consentimento do titular da propriedade do primeiro. Tudo se passa por ocasião do registro, como questão de legitimação ativa. Assim, quando se diz que, nas grandes cidades, se admite a coexistência de estabelecimentos congêneres com o mesmo nome, ou com nome semelhante, quando situados em bairros distantes uns dos outros, porque está excluída a possibilidade de confusão e do desvio da clientela (Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, no caso dos estabelecimentos *Talha Central* e *Açougue Central, D. O.* de 17 de abril de 1940 e 28 de janeiro de 1944, decisão mantida pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, *19. O.* de 27 de julho de 1944; JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 385), encambulham se proposições verdadeiras e proposições falsas. Primeiro, a coexistência é sempre possível, se o titular é o mesmo, ou houve consentimento. Segundo, se não há confusão possível, não há problema de coexistência, O art. 120, inciso 59 ou inciso 6.0, nada tem com o problema de coexistência. Terceiro, não importa saber-se se a cidade é grande ou pequena. A proteção é dentro de cada Município, ainda que haja, nele, duas ou mais cidades ou vilas. O Distrito Federal é Município.

A lei não permite que se lhe dê interpretações que fazem tábua rasa dos seus dizeres.

Outro problema é o da cumulação dos registros. Querendo a proteção da propriedade industrial em dois ou mais Municípios, têm-se de requerer tantas vêzes quantos os Municípios os registros, ou basta requerê-los de uma vez. Ali, estaria a) o princípio da pluralidade de requerimentos; aqui, *b)* o da unicidade de requerimento e pluralidade de registromento. Ainda comporta *b)* variantes: pluralidade de registros e registro com as menções dos Municípios. Mas é indiferente, praticamente, essa última distinção, que seria apenas formal: há, sempre, materialmente, pluralidade de registros, devido ao art. 115 do Decreto-lei n. 7.908. A resposta é no sentido de ser possível a) ou b).

§ 2.028. Registrabilidade dos títulos de estabelecimento e das insígnias

1. SINAL DISTINTIVO E ESTABELECIMENTO. O que se nomeia, com o título de estabelecimento, é o estabelecimento mesmo. Trata-se, pois,

de nome de coisa, mas essa coisa há de ser empresa, fundo de empresa, ou parte dela. O título de estabelicimento é *pertença* do fundo de empresa, ou, pelo menos, do gênero de indústria ou de comércio a que corresponde. É êsse um dos pontos principais, típicos, do sistema jurídico brasileiro. Não se transfere o titulo de estabelecimento sem se transferir aquilo de que ele é pertença, isto é, o fundo de empresa ou o gênero de indústria ou de comércio (parte do fundo de empresa).

No assunto da registrabilidade atendeu-se a isso quando se fêz referência aos imóveis que têm nome.

Estatui o art. 117 do Decreto-lei n. 7.908: "São registáveis como título de estabelecimento: 1.0, as denominações de fantasia ou específicas, com suficiente cunho distintivo; 2.0, os nomes patronímicos dos industriais, comerciantes ou agricultores, escritos por extenso ou abreviadamente, bem como os pseudônimos; 39, o nome que, embora não corresponda ao do proprietário do estabelecimento, por ele possa ser legitimamente usado; 49, as designações de imóveis destinados à exploração comercial, industrial ou agrícola, ou a qualquer atividade licita; 5.~, o nome de antecessores usados legitimamente".

Denominações de fantasia são as que não correspondam ao vocabulário, ou correspondem a palavra que é nome de outra coisa que aquela a que se opõe a denominação; denominações especificas são as próprias do ramo de indústria, ou de comercio, ou de outra atividade, a que pertence o estabelecimento. Em verdade, o art.

117, inciso 1.0, diz que só se fazem registáveis os títulos de estabelecimento que contêm denominação genérica, ou denominações genéricas, *se* há outros elementos que os tornem sinais distintivos. Por definição, a denominação genérica não distingue dentre os estabelecimentos do mesmo gênero. "Padaria", "Confeitaria",

"Brasserie", "Ótica" e outras semelhantes, são denominações genéricas; mas são registáveis "Padaria Italiana", "Confeitaria Colombo", "Brasserie Alba" "Ótica Inglesa", "Ótica Alemã". Nada obsta a que à firma individual corresponda titulo de estabelecimento que diga "Empresa de Cofres Aurora", "Estabelecimento Gráfico Pimenta", porque não há, em "estabelecimento" ou "empresa", qualquer alusão a firma coletiva ou corporação.

Os prenomes e os nomes de família, bem como os pseudônimos, que são os do requerente, podem ser registradas: "Alberto", "Francisco", "Jorge", "Danilo", "de Almeida", "Oliveira". Por extenso ou

abreviadamente. A referência do art. 117, inciso 2.0, aos patrônimos, não exclui a registrabilidade dos prenomes, que não são ligados à pessoa, ou a grupos de pessoas, com exclusividade.

O nome, de que se cogita no art. 117, inciso 89, é o nome por inteiro, ou abreviado, compreendendo prenome e nome de família ou nomes de família. Se não é o do dono do estabelecimento, tem-se de apurar, *in ca.st,* se dele pode usar o dono do estabelecimento. Aqui intervém o que expusemos a propósito das marcas de indústria e de comércio, quando se tratou do art. 11‟7, inciso *4º,* inclui-se o registro das "designações de imóveis destinados a exploração comercial, industrial ou agrícola, ou a qualquer atividade lícita". Os comentadores não têm interpretado, como deveriam, a regra jurídica do art. 117, inciso *49.* Se o imóvel já tem nome e é destinado a exploração comercial, industrial, agrícola ou a qualquer outra atividade lícita, dá-se, exatamente, o pré-uso, e pode o proprietário opor-se ao registro de igual nome ou de nome que se confunda com o do imóvel, razão por que a lei já menciona o pré-uso como causa de irregistrabilidade. Entende-se que já tem nome o próprio edifício em construção que consta de planos publicados ou registradas ou licenciados.

O art. 117, inciso *49,* é de comparar-se com o art. 114, para que se lhe explicite todo o conteúdo.

O nome do antecessor é empregável se a espécie cabe no art. 117, inciso 39, ou 59, ou no art. 120, inciso 1.0, ou 2.0, ou 8.0. Note-se a diferença em relação ao nome comercial, que pode conter, porém não pode consistir em nomes alheios e, para os conter, há de a espécie entrar no art. 111, inciso 8.0.

Lê-se no art. 118 do Decreto-lei n. 7.903: "Quando o título de estabelecimento consistir em um nome comercial, o requerente deverá apresentar certidão ou extrato do contrato social ou dos estatutos, arquivados na repartição competente".

Há quem estranhe a regra jurídica do art. 118. "Não atina-nos", diz, por exemplo, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 386), "com o motivo desta disposição, que nos parece absurda. Pelo fato de ser colocado na fachada do estabelecimento, não se transforma o nome comercial em insígnia nominativa. Continua de ser o que era. Por outro lado, para usar a sua firma ou denominação na ponta ou na fachada do seu estabelecimento, não necessita o comerciante de fazê-la registrar, nem provar a sua existência". Quando o título de estabelecimento consiste em nome comercial ou‟a) é cumulativamente nome de pessoa e nome de coisa (de

estabelecimento ou empresa) ou é elemento do título de estabelecimento.

Num e outro caso, querendo que se estabeleça o direito de propriedade sobre o título de estabelecimento, *que se rege por outros princípios,* tanto que, por exemplo, o art. 111 não tem a abrangência do art. 120, tem o titular do direito ao nome de pessoa de obter o registro de tal nome como nome do próprio estabelecimento, ou o registro de título de estabelecimento em que o nome comercial seja um dos elementos. E‟ óbvio que, para aquele ou êsse registro, há de apresentar certidão ou extrato do contrato social ou dos estatutos arquivados na repartição competente. Não está excluído do dever de apresentação o comerciante em nome individual. A

“certidão”, a que se refere o art. 118, é a da inscrição da firma do comerciante singular ou a do contrato.

2. EMPREGO DO TITULO DE ESTABELECIMENTO OU DA INSÍGNIA. Diz o art. 119 do Decreto-lei n.

7.903: “O titulo e a insígnia, quando registradas nos termos deste Código, só poderão ser usados nos estabelecimentos, para distingui-105, nos seus papéis de correspondência e contabilidade, nos seus veículos e anúncios”. E o parágrafo único do art. 119 do Decreto--lei n. 7.903: “O título e a insígnia não poderão ser empregados nas mercadorias que fazem objeto da indústria, comércio ou atividade do seu titular, se não estiverem registradas como marca

O título de estabelecimento é pertença do estabelecimento; daí somente poder ser usado no próprio estabelecimento, nos papéis de correspondência e contabilidade, nos seus veículos e anúncios. Veículos que são parte da empresa, ou cujo uso é parte da empresa.

O título de estabelecimento e a insígnia são nomes de empresa, pertenças do estabelecimento, do fundo de empresa ou do gênero de indústria a que correspondem. Não se confundem com os nomes de pessoa, de modo que a mesma pessoa pode ter, e por vêzes ocorre, dois ou mais estabelecimentos, com os seus títulos, se bem que o mesmo estabelecimento dificilmente se possa atribuir a duas ou mais pessoas, sem comunhão (“Mercado Beija-Flor”, com diferentes gêneros de indústria e comércio, como seções, pertencentes a diferentes donos, porém havendo o nome global, correspondente ao edifício).

Tão-pouco se pode confundir o título de estabelecimento e a insígnia com os outros sinais distintivos, particularmente com a marca de

indústria ou de comércio. Todos são nomes de coisas, mas aquele não se aplica a produtos ou mercadorias. Todavia, podem ser nome da empresa e nome de produtos ou mercadorias, se há os dois registros. Se o titular da propriedade industrial sobre o titulo já usa o título ou a insígnia tomo marca, o uso é de marca (o que dá ao titular a situação do art. 96 do Decreto-lei n. 7.903), e não do título como marca. A diferença é assaz relevante: se o dono do título usa o título como marca estabelece uso de marca, de modo que lhe nasce, ainda se não tem outro título que lhe dê direito formativo gerador ao registro da marca, direito formativo gerador, fundado no uso, oponível a quem deseje registrar a marca como sua. Não há, aí, uso irregular do título, que se houvesse de considerar ato ilícito. Há outro uso, uso de outro sinal distintivo. E‟ injusta a exprobração que se lança ao art. 119, parágrafo único, onde se diz que não podem ser empregados nas mercadorias que fazem objeto da indústria, comércio ou atividade do titular, o título de estabelecimento ou a insígnia se não tiver havido registro como marca. Primeiro, havemos de ler o art. 119, parágrafo único, como regra de delimitação do uso do titulo de estabelecimento ou da insígnia. Disse-se, apenas, que nos modos de emprego que se permitem aos títulos de estabelecimento e às insígnias (art. 119) não está incluído o de aposição a produtos, mercadorias e atividades. Não se falou de proibição ou vedação; depois de se aludir aos empregos que a lei considera exercício mesmo do direito, explicitou-se que não se há de considerar exercício do direito real o emprego à maneira das marcas de indústria e de comércio, que são nomes de produtos e mercadorias. Antes do registro do título, ou da insígnia como título ou como marca, pode a pessoa usar o título ou a insígnia como titulo ou como marca, ou como titulo *e* como marca. A proteção que tem é a que deriva do direito a êsse uso, ou do próprio uso, ou de incidência do art. 178, parágrafo .único, do Decreto-lei n. 7.903. Depois do registro como marca de indústria ou de comércio, a aposição do título ou da insígnia como titulo de estabelecimento ou como insígnia sem o respectivo registro tem a proteção que teria se também não tivesse havido o registro como marca de indústria ou de comércio. Portanto, não tem razão JOÃO

DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 338) quando escreve: “Além de criar Situação de desigualdade entre os possuidores de títulos e insígnias registradas e os que não efetuaram o registro, o Código contraria costume inveterado do nosso comércio e das indústrias do pais, proibindo o uso do titulo do estabelecimento nos rótulos dos produtos, não se encontrando motivos que justifiquem essa restrição. Por outro lado, sendo facultativo o registro das marcas, conforme o parágrafo único do art. 88, não pode a lei obrigar o

comerciante a registrar o título ou a insígnia do seu estabelecimento para ter o direito de usá-los na rotulagem ou nos recipientes de seus produtos. Entretanto, sendo desprovidas de sanção, essas disposições permanecerão como letra morta, não havendo meios de torná-las efetivas". Não se precisa de outra sanção que a de se negar a proteção: a sanção, aí, é por pré-exclusão; o título de estabelecimento ou a insígnia, após o registro, tem a proteção que resulta de se haver formado o direito real sobre o sinal distintivo de estabelecimento; se emprega fora dos limites, isto é, como sinal distintivo de produto ou mercadoria, não tem *essa* tutela. O art. 119, parágrafo único, apenas explicita essa pré-exclusão, que resulta, aliás, das próprias definições de título de estabelecimento e de insígnia.

De jure condendo, seria contra-indicado que se considerasse exercício do direito real sobre o titulo de estabelecimento ou sobre a insígnia o uso como marca, seria como se dissesse ser exercício de direito de servidão de caminho o ato de apanhar água ou frutos. *De jure condito,* a despeito do que exame superficial do art. 119 e de seu parágrafo único a podem sugerir as expressões "só poderão" e "não poderão", as duas regras jurídicas que neles se contém apenas dão os limites do exercício do direito real sobre o título de estabelecimento ou a insígnia. Ainda que, tais regras jurídicas lá não estivessem, seria o que haveria de entender qualquer interpretação do sistema jurídico brasileiro, pois que apenas se trata de duas explicitações, de duas proposições que se tiram dos conceitos de título de estabelecimento ou de insígnia e de marca de indústria ou de comercio.

§ 2.029. Irregistrabilidade dos títulos de estabelecimento e das insígnias 1.IRREGISTRABILIDADE E SUAS CONSEQÜÊNCIAS. Se o título de estabelecimento ou a insígnia era irregistrável, o registro fez-se nulamente (Decreto-lei n. 7.903, art. 156).

2.DECRETO-LEI N. 7.903, Aia. 120. Estabelece o art. 120 do. Decreto-lei n. 7.903: "Não podem ser registradas coma titulo de estabelecimento ou como insígnia: 1.0, as expressões

"antigo armazém", "antiga fábrica", "sucursal", "filial"> "depósito", e outros equivalentes, a menos que o requerente tenha o direito de usá-las; 2.0, as menções "antigo empregado", "antigo chefe de oficina , antigo gerente", e outras equivalentes sem expressa licença da firma ou do estabelecimento a que se referirem; 30, as palavras "sucessor", "sucessores de. . . ", salvo se o interessado provar o direito de usá-las;

4», a declaração

“representante de , sem licença escrita da pessoa a que se referir; 5.~, a denominação que não se distinga suficientemente de outra já registrada como marca ou nome comercial, em favor de terceiros, para o mesmo gênero de negócio ou atividade; 6.0, a denominação que constitua imitação ou reprodução de outra 1

anteriormente registrada como título de estabelecimento, situada no mesmo Município, de propriedade de 5

terceiro, e destinado à exploração de idêntico gênero de negócio ou atividade; 7. os nomes e insígnias que 1

incidirem nos mesmos impedimentos de marcas de indústrias ou de comércio O titular do nome civil ou comercial, ou do titulo de estabelecimento, a que se alude quando se diz “antigo armazém”, “antiga fábrica”, ou semelhantemente, ainda que não seja aquele a que sucedeu o dono do estabelecimento, precisa consentir na referência à sua firma, ou ao título de estabelecimento que havia no lugar, ou alhures. E‟ óbvio que, se o titular do estabelecimento é o mesmo do antigo estabelecimento, não há qualquer exigência. A alusão da lei a “sucursal”, “filial”, “depósito”, ou outra que se lhes assemelhe, somente pode ser entendida no seguinte sentido: “Para se registrar como elemento componente do título de estabelecimento (ou da insígnia) a expressão “sucursal”, “filial”, “depósito” ou outra semelhante, é preciso que o requer o dono do estabelecimento a que se refere”. Além dessa exigência, há a de *veracidade da indicação,* que deriva dos arts. 120, inciso 70 (“os nomes e insígnias que incidirem nos mesmos impedimentos de marcas de indústria ou de comércio”), e 95, inciso 5. *(verbis* “salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos, revestidos de suficiente forma distintiva”).

2.029. IRREGISTRABILIDADE

O que se disse, no *§* 2.027, 5, a propósito de cumulação de requerimentos e de registros, tem aqui toda pertinência. No mesmo requerimento pode-se pedir o registro do título do estabelecimento e da insígnia no estabelecimento-matriz e nas sucursais, ou filiais, dizendo-se onde são situadas ou onde se vão situar. Novo requerimento só se exige se só se requere após o registro já feito, ou

após os registros já feitos.

Quanto ao art. 120, incisos 2.0, 39 e 49, corresponde ele ao art. 111, inciso 39 (nome comercial). A prática de aposição de tais indicações, que precisam ser verídicas (arts. 120, inciso 79, e 95, inciso 5.0), próximas ao nome comercial, ou ao título do estabelecimento, ou, até, à insígnia, sem fazerem parte do nome comercial, ou do titulo do estabelecimento, ou da insígnia, constitui uso de indicação, sem qualquer efeito de direito real. O

Decreto-lei n. 7.903, arts. 111, inciso 3., e 120, incisos 2.0, 30 e 40, permite a inclusão no nome comercial, ou no titulo do estabelecimento ou na insígnia Quanto ao nome comercial, é de notar-se que o registro no Departamento da Propriedade Industrial só confere ã indicação a proteção específica, que é a de propriedade industrial.

Tem-se de evitar a coexistência de títulos de estabelecimento ou de insígnias que sejam idênticos ou se confundam com nomes comerciais ou marcas de indústria ou de comércio já registradas. Dá-se o mesmo que a respeito do registro do nome comercial (art. III inciso 29) e do registro das marcas de indústria e de comércio (art. 95, inciso 4.0). O art. 120, inciso 5,0, somente fala de “denominação”, mas a limitação é inoperante. Não importa se se trata de título de estabelecimento ou de insígnia, ou se de insígnia nominativa ou emblemática. Aqui, cumpre atender-se a que a confusão pode ser entre a denominação a registrar-se e o emblema, ou entre o emblema a registrar-se e a denominação. Quem tem o uso ou a propriedade do emblema tem o uso ou a propriedade da denominação respectiva. O estabelecimento que tem por insígnia a figura de gato prêto tem o uso ou a propriedade da denominação, pois é por palavras que se comunicam os homens e não se poderia falar de gato prêto, em figura, sem se empregar a imagem nominativa. Cumpre notar que o art.

120, inciso 59, exige que não se registe o título do estabelecimento ou a insígnia se o nome comercial ou a marca de indústria ou de comércio foi registrada para o mesmo gênero de negócio ou atividade. Portanto, ainda que os produtos ou mercadorias que são objeto da atividade do estabelecimento sejam outros que aqueles que a marca foi destinada a assinalar. Se não há confusão possível, não há invoar-Se o art. 120, inciso 50

A propósito de confusão com o nome comercial, se o gênero de negócio ou atividade não é o mesmo, a lei permite que se adote título de estabelecimento ou insígnia, a despeito de já estar registrada como

nome comercial ou estar registrada nome comercial parecido, se bem que, como nome comercial, não ao pudesse registrar para outrem (cp. art. 120, inciso 5,0, e art. 111, 2.0).

O art. 1207 inciso 6.0, é de interpretar-se como alusivo aos títulos de estabelecimentos e às insígnias. Não são registáveis títulos de estabelecimento e insígnias que sejam idênticos ou semelhantes a outro, anteriormente registrada, se destinados à exploração do mesmo gênero de negócio ou atividade. Note-se que aqui se repete a diferença entre a regra jurídica sobre nomes comerciais e a regra jurídica sobre títulos de estabelecimento e insígnias: só se veda o registro se o gênero de comércio, indústria ou outra atividade é o mesmo.

A marca de indústria e comércio distingue produtos ou mercadorias, O titulo de estabelecimento e a insígnia distinguem estabelecimentos ou empresas, que têm o seu ramo de atividade, o seu gênero de indústria, de comércio ou de outra atividade. O nome comercial distingue pessoas. Razão há, portanto, fundamental, para que se hajam redigido as diferentes regras jurídicas dos arts.. 95, inciso 49, 120. incisos 69 e 59, e 111, inciso 2.0. O que se registrou como marca, se fosse registrada como título de estabelecimento ou como insígnia, seria atribuído a gênero, ti» que *caberia* o produto ou a mercadoria marcavel. Se fosse registável como nome comercial, subjetivaria o sinal distintivo, espalhando dúvidas sobre a marca, devido à irradiação de titularidade que o nome comercial leva consigo (cf. arts. 110 e 111, inciso 29, 2~ parte).

Os impedimentos de que trata o art. 120, inciso 7/“, são os do art. 95. Não há qualquer argumento, ainda *de tege ferenda,* contra a incidência do art. 95, incisos 1.0, 2.0, 3,0, 40 e 59. Bem assim, quanto ao art. 95, incisos fi9, 7,0, 5□O, 9,0 e 10. O art. 95, inciso 11, impede que se registre letra ou algarismo que seja de uso necessário ao gênero de indústria, O art. 95, inciso 12, faz irregistrável qualquer cunho oficial de metais preciosos, ou de armas de fogo, ou qualquer padrão oficial. O art. 95, inciso 13, tem a mesma incidência em se tratando de marcas de indústria e de comércio ou de títulos de estabelecimento ou insígnias. O art. 95, inciso 14, incide tal qual foi concebido.

Quanto às cores (art. 95, inciso 15), seria irregistrável “Verde”, “Amarelo”, “Azul”, ou “Verde-Amarelo”,

“Azul.e -Branco”, mas é registável “Casa Verde”, “Bazar Amarelo”, “Café Azul”, “Bar Verde-Amarelo”,

“Lavanderia Azul e Branco”.

As denominações descritivas (art. 95, inciso 16), que se proíbem, são as que concernem a justaposições ou aglutinações de palavras necessárias ao uso geral, assaz usadas em produtos farmacêuticos *(e. g.,*

“Cafiaspirina”). Não se poderia registrar como marca “Complexo vitamínico”, “Complexo E”, ou “Cafias pirina”, nem como título de estabelecimento ou insígnia.

O art. 95, inciso 17, já teve o seu similar no art. 120,. inciso 69, e o seu conteúdo é o do art. 120, inciso 59, em termos mais vastos.

O art. 95, inciso 18, evita que se faça título de estabelecimento ou insígnia o que, por ser protegido como desenho ou modelo industrial, não poderia ser registrada, sequer, como marca. Quanto a isso, devemos prestar atenção a que o título de estabelecimento e a insígnia, como o nome comercial e as marcas de indústria e de comércio, têm registro de eficácia decenial, prorrogável sem limite de vêzes, ao passo que o desenho ou modelo industrial só o tem com eficácia por três anos, prorrogável por igual tempo até o máximo de quinze anos (Decreto-lei n. 7.903, art. 42). O registro faria indefinido, no tempo, o que a lei impõe seja temporário.

§ 2.080. Pedido de registro e processo

1. DECRETO-LEI N. 7.903, ART. 126. O art 126 concerne assim às marcas de indústria e de comércio como aos títulos de estabelecimento e às insígnias. Também os depósitos se regem pelos arts. 128 e 129; o termo de depósito e os exames formutis, prazos e recursos, pelos arts. 180-188; o ato de registro, a certidão e o uso do sinal distintivo, pelos arts. 184-187.

2. REMIsSÃo. Quanto ao procedimento, tem-se de consultar o que dissemos a propósito das marcas.

0 art. 96 do Decreto-lei n. 7.908 incide, em se tratando de títulos de estabelecimentos e insígnias. A heterotopia do art. 96 e seus *§§* 1.0, 2.0, 89 e 49, não basta para que se não repute a “impugnação”, de que aí se fala, um dos casos do art. 181, tanto mais quanto a diferença é mínima e somente quanto ao processo (cp.

art. 96, § 2.0). As decisões do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, publicadas no *D. O.* de 9 e 15

de fevereiro de 1952 e 24 de fevereiro de 1958, estio certas (sem razão, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial,* II, II, 346).

§ 2.031. Transmissão e renúncia

1.TRANSMISSÃO ENTRE VIVOS E A CAUSA DE MORTE. Estabelece o art. 116 do Decreto-lei n. 7.903:

"Serão respeitados os direitos adquiridos na forma da legislação em vigor, decorrentes de registros feitos nas repartições ou órgãos competentes do País, bem como de sucessão, transferência, ou outro meio de aquisição de direito, desde que os interessados o façam registrar de acordo com este Código".

Entenda-se: "legislação em vigor" ao tempo em que se adquiriram os direitos, e não só na vigência do Decreto n. 24.507, de 29 de junho de 1934, nem só os decorrentes de registro, pois o art. 116 frisa: "bem como ... de outro meio de aquisição". Os arts. 145, 148 e 149 do Decreto-lei n. 7.908 têm de ser observados.

A sucessão no ativo e passivo ou na empresa sem se ressalvar o título do estabelecimento ou a insígnia entende-se, ainda em caso de dúvida, compreendê-los, ou ao título, ou a insígnia. A respeito do título de estabelecimento e da insígnia dá-se o mesmo que a respeito das marcas de indústria e de comércio: se, ao ser registrada o titulo de estabelecimento, ou ao ser registrada a insígnia, ainda não há o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, de que tenha de ser pertença o titulo do estabelecimento ou a insígnia, o titular do direito real, oriundo do registro, tem o dever de uso, dentro dos dois anos a que se refere o art. 152 do Decreto-lei n. 7.903; durante o tempo em que pode ser satisfeita a exigência de uso, o título de estabelecimento ou a insígnia é transferível, por si só, pois ainda não há o fundo de empresa ou o gênero de indústria e de comércio, que se pudesse transferir e de cuja transferência pudesse depender a do título de estabelecimento ou da insígnia; e o mesmo ocorre no tocante à penhora, ao arresto, ao seqüestro, ou a outra medida constritiva. Se foi alienado o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, o título de estabelecimento e a insígnia podem ser alienados livremente. Veja §§ 2.021, 2.025, 5 e 6.

2.RENÚNCIA. Também se sujeita a registro a renúncia.

§ 2.082. Licenciamento

1.PERMISSÃO DE LICENCIAMENTO. A licença do título de estabelecimento ou da insígnia é possível se transferido o uso do estabelecimento ou do gênero de indústria ou comércio, a que o título ou a insígnia corresponde. O art. 147 só se refere às marcas; não é invocável por analogia.

2 LICENCIAMENTOS. O licenciamento pode ser simples ou exclusivo. O exclusivo, que pré-exclua o próprio dono, contém implícita cláusula de não-reestabelecimento, de eficácia real.

3.DIREITOS REAIS. O usufruto e o uso do titulo de estabelecimento ou da insígnia só se permitem como usufruto ou uso de pertença do fundo de empresa, ou do gênero de indústria ou de comércio.

4.MEDIDAS CONSTRITVAS CAUTELARES E PENHORA. Só se podem constringir, cautelarmente ou em execução forçada, os títulos de estabelecimento e as insígnias como pertenças do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio.

Conforme antes foi dito, se o título do estabelecimento ou a insígnia foi objeto de registro sem se haver fundo de empresa, ou gênero de indústria ou de comércio, pode ser feita penhora, ou tomada qualquer medida cautelar, sem óbices.

1. CAUSAS DE NULIDADE. O que se disse, em geral, sobre as nulidades do registro das marcas de indústria e de comércio é de invocar-se a respeito das nulidades do registro dos títulos de estabelecimento e das insígnias. O art. 120, inciso 70, faz comuns alguns dos fundamentos para a decretação ("Não podem ser registradas como título de estabelecimento ou como insígnia: 79, os nomes e insígnias que incidirem nos mesmos impedimentos de marcas de indústrias ou de comercio").

2. PRAZO PRECLUSIVO. O prazo preclusivo é o mesmo que se estabelece para a decretação da nulidade dos registros de marcas de

indústria ou de comércio. A questão em torno do art. 96 e *§* 1.0 do Decreto-lei n.

7.903 tem a mesma solução. Bem assim em torno do art. 96, § 29.

1.EXPIRAÇÃO DO PRAZO. Extingue-se o direito sobre o título de estabelecimento ou sobre a insígnia: a) se, terminado o prazo de vigência, que é de dez anos (Decreto-lei n. 7.903, art. iSS), não foi requerida prorrogação, tratando-se, aí, de prorrogabilidade indefinida (art. 188, *verbis* "podendo ser prorrogado indefinidamente") ; *b)* pela renúncia expressa (art. 151, inciso 2.0) ; e) pela caducidade, devida ao não-uso durante dois anos consecutivos, sem motivo de for~a maior (arts. 152-155).

Em qualquer das espécies, o titulo do estabelecimento ou a insígnia torna-se *res nullius,* razão por que pode haver uso e apropriação pelo perdente ou por outrem, salvo se há elemento que o torna inusável ou inapropriável *(e.* g., nome comercial, marca de indústria ou de comércio ainda eficaz, cp. art. 120, inciso 5.0).

E" erro grave falar-se, ai, em queda no domínio público ou comum, porque seria isso excepcional.

2.REMISSÃO. O que se disse a respeito das marcas de indústria e de comércio tem aqui todo cabimento.

No art. 151, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903, diz-se que, "em se tratando de nome comercial, o seu registro também se extinguirá com a cessação das respectivas atividades por parte do seu titular, não podendo, porém, ser objeto de novo registro, por terceiro, senão decorrido um ano da extinção". Tal regra jurídica somente concerne ao nome comercial, que é *nome de pessoa,* e não ao título de estabelecimento ou à insígnia, *nome de empresa* e *sinal de empresa.*

CAPITULO IV

EXPRESSÕES E SINAIS DE PROPAGANDA

§ 2.085. Conceito

1.DEFINIÇÃO. Chama-se "expressão de propaganda" ou "sinal de propaganda" ao sinal distintivo que tem por fim *recomendar* a

atividade do estabelecimento, ou do gênero de indústria ou de comércio, ou *realçar* as qualidades dos produtos ou mercadorias do estabelecimento ou do gênero de indústria ou de comércio, ou *atrair* a atenção dos adquirentes ou consumidores. Pode-se chamar a atenção sem se realçar qualidade e sem se recomendar o produto ou a mercadoria. Pode-se realçar a qualidade do produto ou da mercadoria sem se chamar a atenção e sem se recomendar. Dificilmente se recomenda sem se realçar qualidade. O sinal luminoso, intermitente, que diz "~,Qual o seu dentifrício vitaminado nacional?

A pasta X", atrai a atenção, realça a qualidade e recomenda.

O sinal luminoso, intermitente, "Dentifrícios? Dentol!", apenas atrai a atenção.

Diz o art. 121 do Decreto-lei n. 7.903: "Entende-se por *expressão* ou *sinal de propaganda* toda legenda, anúncio, reclame, frase, combinação de palavras, desenho, gravura, miginais e característicos, que se destinem a emprego como meio de recomendar as atividades comerciais, industriais ou agríColas, realçar as qualidades dos produtos, e atrair a atenção

dos consumidores". No *§* 1.0: "Pode requerer o registro de expressão ou sinal de propaganda todo aquele que exerça uma atividade industrial, comercial, agrícola, cultural, recreativa, bancária, financeira, de fins de beneficência ou outros lícitos".

No § 2.0: "As expressões ou sinais de propaganda podem ser empregados em carts.zes, tabuletas, papéis avulsos, impressos em geral, ou através da radiofonia".

Os pressupostos do art. 121 do Decreto-lei n. 7.903 são necessários, razão por que serviram à definição de expressão ou sinal de propaganda. Qualquer dos três basta; mas sem um deles, pelo Thenos, a expressão ou sinal não se pode considerar expressão ou sinal de propaganda. Tem-se, pois, de verificar se a expressão ou sinal recomenda atividade do estabelecimento. Se não a recomenda, inquire-se se realça qualidade. Se o não faz, indaga-se se atrai atenção. Se também não se presta a isso, não é expressão ou sinal de propaganda; portanto, não se pode registrar.

Na recomendação da atividade do estabelecimento, o que se exige é que essa atividade seja uma das que incumbem ao estabelecimento, mesmo quando ainda não iniciada. Não é preciso que, ao requerer o registro da expressão ou do sinal de propaganda, já exerça a atividade

o estabelecimento, nem, sequer, que o estabelecimento já se haja instalado. Registrada a expressão de propaganda ou registrada o sinal de propaganda e expedida a certidão, começa de correr o prazo de três anos, que pode ser prorrogado indefinidamente, por períodos idênticos e sucessivos (Decreto-lei n. 7.903, art. 189). Porém começa de correr também o prazo de dois anos para uso, findo o qual se pode pedir a decretação de caducidade (art. 152).

Assim, nada obsta a que se requeira registro de expressão ou sinal de propaganda para estabelecimento que ainda não se criou.

No realçamento de qualidade de produtos, em sentido largo, os produtos podem Ser ainda os projetados ou de futura fabricação ou feitura. Também aqui não se exige que já se produza aquilo cuja qualidade ou cujas qualidades a expressão de propaganda ou o sinal de propaganda realça; nem que já se haja instalado, sequer, o estabelecimento. Expedida a certidão do registro, correm os dois prazos, o de duração da eficácia, que éde três anos, prorrogável sem limite de vêzes, e o prazo de dois para uso.

2.LEGITIMAÇÃO ATIVA. Pode requerer o quer que exerça atividade industrial, comercial, tural, recreativa, bancária, financeira, de fins

registro grícola, cuide beneficência e outros fins.licítos (Decreto-lei n. 7.903, art. 121, *§* 1.0). Por onde se vê que a propriedade, aí, não é propriedade industrial, em sentido estrito; criou-se propriedade sobre bem incorpóreo que pode não ser “industrial”; então, é propriedade similar à propriedade industrial; propriedade sobre expressão ou sinal de propaganda, bem incorpóreo, de pessoa física ou jurídica que exerça atividade cultural, recreativa, de beneficência ou de outros fins lícitos. Tem-se, pois, ao lado da propriedade intelectual, que é de direito comum, propriedade sobre bem incorpóreo não-criacional.

A distinção teria importância teórica se o conceito de propriedade industrial já se não houvesse alargado, embora não até êsse ponto. A expressão ou sinal de propaganda serve a entidades que têm fim de lucro e a entidades sem fim de lucro, a clubes abertos e a clubes fechados, desde que, na espécie de expressão ou de sinal de propaganda, tenha de haver, pelo menos, recomendação da atividade do estabelecimento, uma vez que, *ex hqjpothesi,* não é o caso de se realçar qualidade de produto ou mercadoria, nem de atrair atenção de adquirente ou consumidor.

3. LUGAR DO EMPREGO. O art. 121, *§* 2?, é exemplificativo. A televisão e a inscrição luminosa no céu servem de exemplos fora dos

que se apontaram no art. 121, § 23".

A expressão ou o sinal de propaganda pode ser aposto no próprio produto, porque, ainda que contenha marca registrada, não se confunde com a marca. Distingue, sem marcar.

Por outro lado, a expressão ou o sinal de propaganda pode ser usado em veículos ou por pessoas que andem pelas rias, com Cartazes ou apenas pronunciando as palavras em que consista. a expressão de propaganda ou correspondam ao sinal de propaganda.

4.MARCAS DE INDÚSTRIA E DE COMÉRCIO EMPREGADAS. COMO SINAL DE PROPAGANDA.

Lê-se no art. 122 do Decreto--lei n. 7.903: "A marca de indústria ou de comércio poderá fazer parte de uma expressão ou sinal de propaganda, quando devidamente registrada em nome do mesmo titular". A marca de indústria ou de comércio é sinal de produto ou de mercadoria; não tem outra função que a de ser aposta ao produto ou à mercadoria. Daí ter sido preciso formular-se o art. 122 que lhe permite a função de propaganda, O sinal luminoso, intermitente, ou não, que consiste na marca, é reclame, e não marca. Não se falou do título do estabelecimento ou da insígnia porque, concernentes ao estabelecimento, o emprego de qualquer deles em anúncios, não é mais do que exercício do direito de propriedade industrial sobre o título do estabelecimento ou sobre a insígnia (cf. Decreto-lei n. 7.903, art. 119). Não se precisa registrar como expressão ou sinal de propaganda: a exclusividade está assegurada: nem haveria razão para se redigir regra jurídica especial, à semelhança da regra jurídica do art. 122.

§ 2.036. Registrabilidade

1.EXPRESSÕES E SINAIS REGISTÁVEIS. São registáveis todas as expressões e sinais de propaganda que caibam no art. 121. Se a expressão ou sinal não atrai a atenção, nem realça qualidade de produto ou de mercadoria, nem recomenda a atividade do requerente, é irregistável, por infração do art. 125, inciso 19 ou 2.0. Mas seria irregistável se os incisos 1.0 e 2.0 não existissem em regra jurídica escrita, ou se neles não coubesse a expressão ou sinal de propaganda, porque a definição do art. 121 em verdade se fêz tom o emprego de três pressupostos necessários: é pressuposto necessário do

registromento o que é pressuposto da existência da expressão de propaganda ou do sinal de propaganda.

REMISSÃO. O que se disse em geral sobre registradas marcas de indústria e de comércio é invocável a das expressões e sinais de propaganda.

1. O TEXTO LEGAL. Lê-se no art. 125 do Decreto-lei n. 7.903: "Não podem ser registradas como expressão ou sinal de propaganda: 1.0, a palavra, combinação de palavras ou frases, exclusivamente descritivas das qualidades das mercadorias ou dos produtos; 2.0, o cartaz, tabuleta, anúncio ou reclame que não apresente cunho de originalidade, ou que seja conhecido e

usado públicamente em relação a outros produtos, por terceiros; 3.~, os anúncios, reclames, frases ou palavras que sejam contrários à moral, contenham ofensas ou alusões individuais, ou atentem contra idéias, religiões ou sentimentos dignos de consideração; 49, as que estiverem compreendidas em quaisquer das proibições concernentes ao registro de marcas; 5.c, todo cartaz, anúncio ou reclame, que inclua marca, titulo de estabelecimento, insígnias, nome comercial ou recompensa industrial, dos quais, legitimamente, não possa usar o registronte; .6.0, a palavra, frase, cartaz, anúncio, reclame, ou dístico que tenham sido anteriormente registradas por terceiros, ou que sejam capazes de originar erro ou confusão".

No art. 125, inciso 1.0, a palavra ou combinação de palavras ou a frase nada mais faria do que formular enunciado, elíptica-mente ou não, sobre as qualidades dos produtos ou mercadorias. Faltar-lhe-ia o *plus* distintivo, porque se há de supor que os produtos e mercadorias tenham, embora com diferenças qualitativas, as mesmas qualidades; ou não consistiria em realce de qualidade, por se ater a descrição pura, sem apontar vantagem ou excelência do produto ou mercadoria.

N"a art. 125, inciso 2.0, prevê-se que o cartaz, tabuleta, anúncio ou reclame não apresente cunho de originalidade, ou tal originalidade já se tenha tornado *res coramunis omnium,* pelo emprego em relação a outros produtos ou mercadorias de terceiros. Realçaria qualidade do produto ou mercadoria, recomendaria o modo de feitura, a técnica, o cuidado com que se produziu ou se negocia, ou atrairia a atenção dos adquirentes, se outros produtos não se indicassem com tais sugestões, enfraquecidas pela multiplicidade de uso. Se atendermos a que o art. 96 do Decreto-lei n. 7.903 também se pode invocar a propósito de expressões e sinais de propaganda, perceberemos que o pré-uso par

alguém 4 objeção ao registro por outrem e o pré-uso por muitos dilui o direito formativo gerado; tornando irregistável o cartaz, a tabuleta, o anúncio ou o reclame que apresentaria cunho de originalidade, mas já está usado quanto a outros produtos ou mercadorias. A situação é muito diferente daquela que se estabelece quando se extingue a eficácia do registro (se extingue o direita formado, o direito real industrial), e o bem incorpóreo, não passando a ser usado em relacão a *outros* produtos ou mercadorias, nem a ser usado por alguém, se torna *res nuflius.* A precisão dos conceitos auxilia a solução dos problemas práticos. Há a registrabilidade da expressào ou sinal de propaganda que se fêz *res ntduus;* há a irregistrabilidade por fundamento objetivo (art. 125, inciso 2.0), se passou a ser usado para outros produtos ou mercadorias, dando-se *eommunio omntum;* e há a irregistrobfli dade por fundamento subjetivo (art. 96), se, ao se tornar *res nuflius,* se estabeleceu pré-uso de alguém.

No art. 125, inciso 39, edicta-se regra jurídica que corresponde às dos arts. 95, inciso 3~0, e 120, inciso 79.

O art. 125, inciso *49,* remete às regras jurídicas sobre irregistabilidade de marcas, como já fizera o art. 120, inciso 79,a propósito de títulos de estabelecimento e insígnias. Não era escusado o art. 125, inciso *49,* devido

„às regras jurídicas do art. 95, incisos 1.0, 29, 40, 1a parte, 7~0, *$9,* 90, 12, 13, 14, 17

e 18. As outras de certo modo coincidem com as do art. 125, incisos 1.0, 89 e 59.

O art. 125, inciso 59, diz irregistáveis todos os cartazes, anúncios ou reclames (aliás, também tabuletas), que incluam nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, ou recompensa industrial, dos quais legitimamente não possa usar o requerente. Aqui, como a respeito do art. 95, inciso 49, 2a parte, e do art. 120, inciso 59, ~não há possibilidade de permissão pelo titular do direito ao nome de pessoa ou coisa. Quanto ao nome civil, rege o art. 95, inciso 90 (cp. art. 120, inciso 70>.

No art. 125, inciso 79, previu-se a irregistrabilidade por ofensa a direito formado a favor de outrem. Tanto se veda a reprodução, quanto a imitação, pois que o critério adotado foi o da confundibilidade ou causação de erro. Aqui há de ser relido o que escrevemos a propósito de marcas de indústria e de comércio.

2. ESPÉCIES DE EXPRESSÕES E SINAIS IRREGISTÂvEIS. No art. 125, inciso 1.0, do Decreto-lei n.

7.908, pré-exclui-se o registro de palavra *(e.* g., "puro"), combinação de palavras ou frases ("delicioso e enérgico aperitivo", "Quem bebe dere beber do bom vinho sêco"), exclusivametite descritivas das qualidades das mercadorias ou produtos

A expressão de propaganda ou o sinal de propaganda somente *descritivo* (art. 125, incisos l.~ e 29) não distinguiria:

esse, porque lhe faltaria cunho de originalidade e todos poderiam empregar; àqueles, porque apenas lembraria a classe dos produtos ou mercadorias, e os produtos ou mercadorias de determinada empresa, ou a atividade de pessoa física ou jurídica estranha à indústria, inclusive à agricultura, ou ao comércio, ou outra.

O que já é usado, publicamente, por terceiros, ou conhecido e usado de todos, é irregistável.

Irregistável também é o que constitui anúncio, reclame, frase ou palavra contrária à moral ou aos bons costumes (arts. 125, incisos 39 e *49;* cp. art. 95, inciso 3.0). Tais novas espécies são *extra commercium* e não podem ser objeto de direito de propriedade industrial como não poderiam ser objeto de propriedade intelectual (Código Civil, art. 668).

O art. 125, inciso *49,* do Decreta-lei n. 7.908 remete ao art. 95.

As irregistrabilidades de que trata o art. 125, inciso *59,* são devidas a ter outra pessoa direito de propriedade industrial sobre os sinais distintivos que se querem incluir no Cartaz, núncio ou reclame. Se do sinal distintivo ainda não há propriedade industrial e o utente é outrem, o art. 125, inciso 59, Incide; se o utente é o próprio requerente do registro, pode ser exigido que requeira, antes do despacho final, o registro do sinal distintivo usado e incluído. Seria arriscado registrar-se a expressão ou sinal de propaganda, em que se inclui outro sinal distintivo, sem que se haja verificado o direito formativo gerador por parte do requerente e, portanto, sem se ter registrada tal sinal distintivo incluído.

E‟ óbvio que ninguém há de pretender registro de expressão ou sinal de propaganda se outrem já o registrou; nem, tão-pouco, de expressão ou sinal de propaganda de que outrem já usa ou sobre o qual tem direito (Decreto-lei n. 7.903, art. 131). O art. 125, inciso 6.~, somente se referiu ao registro anterior; mas porque o direito formativo gerador

há de ser alegado e Provado em *oposição* ao pedido, de acordo com o art. 131 e II 1.049, e tal direito não preclai, nascendo a pretensa à decreto da nulidade do registro.

Também aqui havemos de notar que o titular de direito formativo gerador, que já foi preterido pelo registro, inclusive o pré-utente, e poderia ter apresentado oposição e não a apresentou, ou a apresentou e foi repelido, continua com o direito que tinha, podendo intentar a ação de nulidade. O que se disse a respeito das marcas de indústria e de comércio tem de ser relido, para se observar, ainda nos pormenores, quanto à expressão ou sinal de propaganda.

§ 2.088. Registro das expressões e sinais de propaganda

1. PEDIDO. O pedido obedece ao que se disse quanto às marcas de indústria e de comércio.

2. PROCESSO E RECURSOS. O que foi exposto quanto às marcas de indústria e de comércio (Decreta-lei n.

7.903, arts. 126-187) tem toda incidência.

o art. 123 do Decreto-lei n. 7.908: “Qualquer modificação introduzida numa expressão ou sinal de propaganda constituirá objeto de novo registro, ficando sem efeito a proteção anterior Se houve modificação em elementos característicos da expressão ou sinal de propaganda, não pode ser prorrogada a eficácia do registro.

ter-se-ia de requerer novo registro (Decreto -lei n. 7.903, art. 141 e parágrafo único).

A regra jurídica do art. 123 não é regra jurídica de caducidade, como se tem insinuado. Se A usa a marca tal qual foi registrada e também a usa modificada, não se exclui a proteção àquela. Idem, se usa a marca tal, qual foi registrada, *aumentada* de algo. Quando, no art. 128, se diz há de constituir objeto de novo registro qualquer modificação introduzida na expressão ou sinal de propaganda, “ficando sem efeito a proteção anterior”, não se estatuiu que, pelo fato da modificação, *cesse* a proteção a expressão ou sinal de propaganda que fora registrada, mas apenas que, com a eficácia do novo registro, se substitutivo, “fica sem efeito” a proteção anterior, isto é, o anterior registro (sem razão, JoÃo DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da*

Propriedade industrial, II, *II,* 854), e que, se o titular usa o sinal distintivo tegido (= a respeito dele não há eficácia do direito real). com modificação, o elemento a mais ou o elemento que substituiu algum dos que caracterizavam o sinal distintivo não Estabelece o art. 124 do Decreto-lei n. 7.908: "O registro da expressão ou sinal de propaganda terá. efeito em todo o território nacional".

3.NULIDADE. O que se disse sobre nulidade dos registros de marcas de indústria e de comércio tem todo cabimento a respeito de nulidade dos registros de expressões e sinais de propaganda.

Também a pessoa que tinha direito formativo gerador, que o registro ofendeu, é legitimada, inclusive para a propositura da são de imissão na propriedade, segundo os princípios que foram expostos.

§ 2.039.Transferência e renúncia da propriedade da expressão ou sinal de propaganda

1. ENTRE VIVOS E A CAUSA DE MORTE. A transmissão da propriedade da expressão ou sinal de propaganda opera-se entre vivos ou a causa de morte. O que se disse a respeito das marcas tem, aqui, toda invocabilidade.

O sistema jurídico brasileiro fêz da expressão ou sinal de propaganda pertença do fundo de empresa, ou do gênero de Indústria ou de comércio, parte do fundo de empresa; de modo que não se pode transferir sem que êsse se transfira. Dá-se o mesmo que se observou a respeito do título de estabelecimento, da insígnia e da marca de indústria ou de comércio. Uma vez que se pode obter registro de expressão ou sinal de propaganda antes de se ter fundo de empresa, ou gênero de indústria ou de comércio, nada obsta a que, antes de se estabelecer a relação de pertinencialidade, se transfira sozinha a propriedade da expressão ou do sinal de propaganda. Diga-se o mesmo quanto à constituição de direitos reais e às medidas constritivas.

2. O que se disse quanto às marcas de Indústria e de comércio é invocável a respeito das expressões e sinais de propaganda. Cf. arts. 148-150.

§ 2.040. Duração da exclusividade oriunda do registro

1. DuRAÇÃo. A duração do direito oriundo do registro de três anos (Decreto-lei n. 7.908, art. 189), prazo indefinidamente prorrogável. O art. 189, parágrafo único, repete a regra jurídica do art. 138, parágrafo único.

Incidem os arts..

140-142.

2.ExpREssÃo OU SINAL DE PROPAGANDA, PERTENÇA DO ESTABELECIMENTO. A expressão ou sinal de propaganda é pertença; não pode ser alienado sem o estabelecimento ou gênero de indústria ou de comércio. A cessação das atividades não extingue o direito à expressão ou ao sinal de propaganda *(aLiter,* sobre o nome comercial), como não extingue o direito sobre o titulo de estabelecimento, a insígnia e a marca de indústria e comércio. O que se pode dar é a caducidade, se alguma pessoa legit imada suscita a decretação, pelo não-uso durante dois anos consecutivos.

§ 2.041. Licenciamento

1. LICENCLABILIDADE. A expressão ou sinal de propaganda é transferivel com o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, de que é pertença. Também, com o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, de que é pertença, pode ser licenciada a expressão ou licenciado o sinal.

2.LICENÇA SIMPLES E LICENÇA EXCLUSIVA. Cabe aqui o que se disse a respeito de marca de indústria e de comércio e de titulo de estabelecimento e insígnia.

§ 2.042. Extinção do direito sobre expressão ou sinal de propaganda
1.PRAZO E INDEFINIDA PRORROGABILIDADE. A expressão ou o sinal de propaganda dá direito que dura três anos, prorrogável o prazo, indefinidamente. Só há extinção se não houve prorrogação.

Diz o art. 139 do Decreto-lei n. 7.903: “O registro da expressão ou sinal de propaganda prevalecerá por três anos, contados da data da expedição do certificado, podendo ser prorrogado indefinidamente por períodos idênticos e sucessivos E o parágrafo único: “A prorrogação deverá ser requerida na vigência do último semestre do triênio de

proteção legal, ou nos três meses seguintes, com o pagamento da multa prevista na tabela anexa". A respeito leia-se o que se disse no § 2.020.

2. RENÚNCIA. A renúncia é meio de extinção do direito sobre a expressão ou sinal de propaganda. A eficácia real depende do registro.

3. CADUCIDADE. Terceiro modo de extinção é a caducidade (Decreto-lei n. 7.903, arte. 152-155).

A caducidade somente ocorre nas espécies previstas no art. 152 do Decreto-lei n. 7.903: *a)* não se ter iniciado o uso nos dois primeiros anos de proteção da propriedade, sem motivo de força maior; *b)* ter cessado o uso, interrompendo-se por dois anos, sem motivo de força maior.

Quanto à carga de eficácia da decisão administrativa, cumpre lembrar-se o que se disse a respeito das marcas de indústria e de comércio.

Caduca a expressão de propaganda, ou caduco o sinal de propaganda, torna-se *res nuilius,* e não *res cornmunis omnium.* Em consequência disso, pode ser usada a expressão, ou usado o sinal de propaganda por outrem que se satisfaça com o uso, ou que prefira requerer o registro. Então, com o deferimento do pedido, de eficácia *ex tinto,* isto é, desde o depósito, surge o direito real, mas tal direito real não é o direito real que caducara, é outro, *originariamente* irradiado do fato jurídico de aquisição. Todavia, pode dar-se que alguém tenha direito sobre a expressão ou sinal de propaganda, de outra natureza *(e. g.,* propriedade intelectual), e êsse direito haja subsistido apesar do estabelecimento da propriedade industrial e da caducidade. Então, o uso por outrem não o afasta, nem se pode pensar em *res nufluzis.*

Conforme tantas vêzes temos acentuado, é preciso, no trato da propriedade industrial, não descurarmos da sondagem do que se pode ter passado, antes, na história do bem incorpóreo. Essa história pode remontar à própria i *nformação inicial* antes de qualquer intenção de destinar-se o bem incorpóreo à indústria ou ao comercio.

CAPITULO V

RECOMPENSAS INDUSTRIAIS

§ 2.043. Conceito

1.RECOMPENSA INDUSTRIAL. Diz-se recompensa industrial o que foi dado ao agricultor, industrial ou comerciante, ou a quem tenha atividade lucrativa, como reconhecimento de mérito, ou preferência pelo que produz, ou pelo com que mercancia, ou faz com remuneração. Y~-se bem que se dilatou, no art. ifiado Decreto-lei n. 7.903, o conceito de recompensa "industrial,": só se exige a atividade lucrativa.

2.DECRETO-LEI N. 7.903, ART. 158. Lê-se no art. 158 do Decreto-lei n. 7.903: "Todo aquele que, por exercício de atividade lucrativa, houver obtido diploma, medalha ou prêmio como demonstração de mérito, louvor, qualidade ou preferência pelos seus produtos, tem o direito de inscrever tais recompensas em registro especial denominado "Registro das Recompensas Industriais" do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, nos termos e condições estabelecidas neste capitulo".

Não importa se a recompensa foi dada em exposição, feira, mercado, ou em comissão de estatística ou outro serviço público, ou em congresso, ou se foi após promessa de recompensa ou em concurso, ou em cooperativa. O que importa é ter havido diploma, medalha, ou prêmio, que signifique seleção ou aplauso.

Quanto a quem confere, estatui o art. 159.

2.044. Direitos oriundos das recompensas industriais

1.ANTES . A respeito das recompensas industriais, quem as recebe tem a propriedade do bem corpóreo, que é a medalha, o diploma, o prêmio ~*e. g.,* o dinheiro recebido, os bilhetes de viagem e hospedagem); e o ato de conferência do prêmio, diploma ou medalha tem sentido de distinção do objeto premiado ou da pessoa.

A medalha, diploma, ou prêmio pertence a quem recebeu a distinção, porque foi atribuida a alguém, a quem se entregou. Se o sistema jurídico houvesse concebido como iniciada a propriedade do bem incorporeo desde o momento da conferência do prêmio, medalha ou diploma, teríamos a recompensa industrial como *res* e o bem corpóreo (o prêmio concretizado em bem corpóreo, a medalha, o diploma) como pertença do bem incorpóreo. Seria demasiado audaz tal

concepção, que levaria a analogias desconcertantes, como a da propriedade do doutorado ou do grau de médico, engenheiro ou bacharel. Sem razão, JoÃo DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 358, nota 3), que escreveu: "... se propriedade existe sobre recompensas industriais, ela resulta da sua concessão e não do registro". A pessoa que recebe a recompensa industrial recebe bem incorpóreo a que tem direito porque lhe foi atribuído, como direito pessoal.

O que é objeto de direito real é o objeto em que se exprime a recompensa industrial. Se alguém, sem direito, se diz com direito a ela, ofende a direito de personalidade do premiado. Se alguém, sem direito, usa, como meio de propaganda, o diploma, a medalha ou prêmio, comete crime de concorrência desleal (Decreto-lei n.

7.903, art. 1.78, VII). O recompensado ainda não tem as pretensões e ações dominicais. Tais pretensões e ações somente podem provir do registro.

Há também um direito que nasce antes do registro, é o direito formativo gerador.

Assim, concretamente: foi conferido a A o prêmio F e marcado o dia 10 para a entrega do objeto que é em bronze (ou em prata ou ouro, ou em dinheiro, ou em diploma). Antes do dia 10, tem A direito pessoal ao prêmio, o que lhe dá ação declaratória positiva da relação jurídica em que é titular do direito sobre o prêmio, e ao objeto do prêmio. A instituição ou comissão que há de entregar o prêmio no dia 10 e não no entrega, ou o entrega a outrem, viola dever de entrega do objeto que havia de ser prestado ao titular do direito ao objeto, com ou sem ofensa ao direito sobre o prêmio, bem incorpóreo. Só há violação daquele dever sem-ofensa a êsse direito se no fato da não-entrega a A, por não ter havido qualquer entrega, ou por ter havido entrega a outrem, *vulo houve* qualquer negação do direito de A ao prêmio e, pois, ao recebimento do bem corpóreo. Se a instituição ou comissão incorre em inadimplemento ou em adimplemento não -satisfatõrio , por deixar de prestar a declaração de conhecimento (o prêmio foi conferido a A), ou por deixar de entregar o objeto do prêmio, tem A dois pedidos a serem feitos: o de condenação a que preste a declaração de conhecimento, que lhe é devida, por parte da instituição ou comissão, e o de condenação a que preste o objeto do prêmio. Ali, o bem é incorpóreo; aqui, corpóreo. Pode satisfazer-se A com as duas ações declaratórias das relações jurídicas em que é titular daqueles dois direitos. A declaração é questão prévia da ação de condenação, Após a entrega do objeto do prêmio (bem corpóreo), que, de regra, se

faz em seguida à proclamação do prêmio (declaração da titularidade de A quanto ao bem incorpóreo), passa A a ter a propriedade e a posse do objeto do prêmio, sobre já se lhe ter declarado o direito ao prêmio (bem incorpóreo). O objeto do prêmio é pertença do prêmio, bem incorpóreo. O direito sobre o prêmio irradia o direito formativo gerador < direito ao registro).

Feito o registro, o direito formativo gerador *criou* o direito formado, mediante o registro, e êsse direito formado é *real.* As pretensões e ações reais surgem. Idem, as ações possessórias sobre o bem incorpóreo, pois antes só as havia sobre o bem corpóreo. Se o bem corpóreo já não pertence ao titular do direito sobre o bem incorpóreo, ou se ele, ao ser premiado, transferiu a outrem a pretensão ao recebimento, tem o titular as pretensões e ações concernentes à propriedade do bem incorpóreo e não tem as que se referem ao bem corpóreo.

Sem tal análise científica das situações, que se sucedem, desde que se confere o prêmio, abstraindo-se, aliás, do que haja ocorrido até o conferimento (concurso, fato a que se referiu promessa de recompensa, competição em virtude de negócio jurídico bilateral entre os concorrentes), não é possível terem-se noções claras sobre o que se passa, no mundo jurídico, quanto às relações jurídicas em que é sujeito jurídico ativo quem obteve a recompensa.

2. DEPOIS DO REGISTRO. O registro dá ao titular do direito sobre o bem incorpóreo: a) presunção *juris tantum* de autenticidade da recompensa industrial (Decreto-lei n. 7.903, art. 160) ; *b)* direito de propriedade sobre a recompensa industrial, bem incorpóreo. Sobre o bem corpóreo (a medalha, o papel-

-moeda, o diploma) teve o beneficiado a pretensão à propriedade, desde que lhe foi conferida a recompensa industrial e pode bem ser que dele já não seja proprietário (e. g., no mesmo momento da conferência do prêmio, deu-o o marido à mulher ou a mulher ao marido, o recompensado ao pai ou à mãe, à noiva, ou a outra pessoa; gastou o dinheiro).

Porque existe o direito formativo gerador, o premiado tem. pretensão contra o proprietário do bem corpóreo para exibição no Departamento Nacional da Propriedade. Industrial ou juntada até restituição segundo o art.

165, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.908.

O sistema jurídico brasileiro não permite outra construção,. porque o art. 160 do Decreto-lei n. 7.908 foi explícito ao dizer que o registro confere “ao registronte o direito de propriedade”.

O uso exclusivo a que o art. 160 se refere é o uso exclusivo como objeto de direito real; a exclusividade anteriormente assegurada era do direito pessoal.

8. COMUNHÃO E MEDALHAS IDÊNTICAS. Se a recompensa industrial foi conferida a duas ou mais pessoas, qualquer delas pode requerer o registro. Após o registro, há condomínio do bem incorpóreo. Os arts.

628 e 634 do Código Civil são invocáveis.

Se a recompensa industrial foi conferida, com igualdade, a duas ou mais pessoas, ainda que os objetos em que se exprimem sejam dois ou mais, há direitos sobre o mesmo bem incorpóreo, *sem comunhão.* Qualquer delas pode requerer o registro, mas somente quanto ao que lhe toca. Em verdade, o bem incorpóreo ficou *dividido.*

,

§ 2.045. Registrabilidade

1.RECOMPENSAS INDUSTRIAIS REGISTÁVEIS. Estatui o art. 159 do Decreto-lei n. 7.903: “São registáveis como recompensas industriais: 1.0, as medalhas, diplomas e prêmios conferidos em exposições, feiras, ou congressos, oficiais ou reconhecidos oficialmente; 29, os diplomas ou atestados de louvor, conferidos pelas repartições da União, Estados e Municípios, nu por entidades autárquicas, associações de classe ou corporações devidamente reconhecidas, bem como os resultados de análises ou de exames realizados em laboratórios oficiais ou reconhecidos oficialmente; 39, as condecorações de mérito concedidas pelo Governo brasileiro ou pelos Governos estrangeiros; 40, os títulos de fornecedor do Chefe do Estado ou de entidades e estabelecimentos oficiais, nacionais ou estrangeiros; 50, quaisquer recompensas de caráter oficial, desde que tenham a finalidade prevista no art. 158”.

2.ANÁLISE DO ART. 159 DO DECRETO-LEI N. 7.903. No *art.* 159, inciso 1.~, do Decreto-lei n. 7.903

somente se alude às medalhas, diplomas e prêmios conferidos em exposições, ou congressos, oficiais ou reconhecidos oficialmente..

Reconhecidos oficialmente são todos os congressos, as exposições e as feiras, ou comissões instituidas em execução de aplicação de verbas doadas por particulares ou deixadas em testamento desde que tenha precedido ou sucedido ato do Poder Legislativo, ou o Poder Legislativo, ou o Poder Executivo se haja pOsto em contacto com a comissão organizadora, ou os órgãos , sem qualquer ato de ressalva por parte do Estado quanto à utilidade ou interesse social da reUnião. Basta, outrossim, o cumpra-se do testamento em que se haja disposto sobre a recompensa industrial em exposição, feira ou congresso, seguido da execução por mandado ou autorização do juiz. Basta, ainda, que a medaUm, o diploma, ou prêmio conferido seja previsto nos estatutos de fundação, aprovados pela autoridade competente (Código Civil, art.

27, cp. arts. 28 e 29), ou nos atos constitutivos das sociedades e associações, sujeitos a autorização *(e.* g., Código Civil, art. 20, § 1.0), ou se a lei exige reconhecimento *(e. g.,* Decreto-lei n. 5.452, de 19 de maio de 1943, art. 512, a propósito das associações profissionais), ou registro com fiscalização posterior *(e. g.,* Decreto-lei n. 581, de 19 de agOsto de 1938, art. 29, quanto às sociedades cooperativas).

No art. 159, inciso 2.0, se o diploma, medalha, ou prêmio procede da União, de algum Estado-membro, do Distrito Federal, de Município ou de Território, inclusive através de comissões nomeadas para execução de alguma doação em verba testamentária, nenhuma questão surge: a registrabilidade resulta. da estatalidade da procedência. Se se trata de diploma, medalha, ou prémio que provenha de entidade estatal autárquica, idem.

Também são registáveis os diplomas, medalhas ou prêmios que sejam conferidos por entidades paraestatais, de acOrdo com a lei ou os regulamentos, que não infrinjam lei. As associações de classe e as corporações (aqui, em amplo sentido), como as academias e as fundações, entendem-se reconhecidas se funcionam regularmente, dependendo da natureza de cada uma o ato que se há de considerar reconhecimento. A fundação é reconhecida, no sentido do art. 159, inciso 2.0, do Decreto-lei n. 7.903, desde que se registro, uma vez que o registro depende da “aprovação” a que se referem o art. 27 e o art. 27, parágrafo único, do Código Civil. Diga-se o mesmo quanto às outras pessoas jurídicas que só se constituem com aprovação ou autorização do Governo (Código Civil, art. 18).

Os resultados de análises ou de exames realizados em laboratórios oficiais ou reconhecidos oficialmente são as análises que signifiquem enunciado de excelência, excepcionalidade, alta eficiência, qualidade

ou qualidades superiores, e não a simples análise para se permitir a distribuição do produto ao consumo.

No art. 159, inciso 3?, fala-se das condecorações concedidas pelo Governo brasileiro ou pelos Governos estrangeiros, se atinentes a exercício de atividade lucrativa, com implícito ou explícito enunciado sobre mérito ou alta qualidade dos produto ou mercadorias ou obras.

No art. 159, inciso 49, o título de fornecedor do chefe de Estado ou de entidades e estabelecimentos oficiais, nacionais ou estrangeiros, depende da legalidade do título. No Brasil, ainda nenhuma lei o regulou.

Qualquer recompensa de caráter oficial que se possa sub-sumir no art. 158 é registável.

§ 2.046. Pedido e processo do registro

1. PEDIDO. Estatui o art. 163 do Decreto-lei n. 7.903:

"Para obter o registro de que trata o art. 158, deverá o registronte apresentar requerimento ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, acompanhado dos originais do título ou diploma das recompensas, bem como da respectiva pública-forma ou fotografia". E o parágrafo único:

"Achando-se em ordem os documentos apresentados, o Diretor do Departamento concederá o registro".

2. PRocEsso. No processo do registro de recompensas industriais, não há a oposição, salvo inserta no recurso.

Quem quer que possa objetar à pretensão ao registro, como o concorrente que alega ter sido cassada a recompensa industrial, ou que o concurso foi anulado, tem legitimação ativa ao recurso.

Estabelece o art. 164 do Decreto-lei n. 7.903: "Do despacho que conceder ou denegar o registro, caberá recurso para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, dentro do prazo de sessenta dias". Da denegação do registro pode recorrer o requerente, ou seu sucessor. Da concessão, quem quer que possa objetar à pretensão do requerente.

Diz o art. 161 do Decreto-lei n. 7.903: "Quando na marca de indústria ou de comércio, titulo de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal

de propaganda, figurarem uma ou mais recompensas industriais, deverão estas ser prêviamente registradas, na conformidade deste Código". O momento para se exigir que se registe, *antes,* a marca de indústria e comércio, o título de estabelecimento, a insígnia, a expressão ou o sinal de propaganda pode ser logo após o recebimento do pedido. "Prêviamente" está, no art. 161, por "antes do despacho que defere o pedido de registro". Não há registro condicional.

3. REGISTRO E CERTIDÃO. Diz o art. 165 do Decreto-lei n. 7.903: "Concedido o registro, será o registronte oficialmente notificado para efetuar o pagamento da taxa de expedição do certificado, dentro do prazo de sessenta dias, sob pena de ser arquivado o processo". E o parágrafo único: "Os originais dos títulos ou dos diplomas apresentados somente serão restituidos findo o processo".

Se foi alienada a propriedade do bem corpóreo, tem o titular do direito formativo ao registro pretensão e ação para a exibição ou a apresentação até que se lhe restitua (art. 165, parágrafo único).

Se foi perdida, furtada ou destruida a coisa, ou se acha em lugar momentAneamente inacessível, pode fazer-se justificação prévia em juízo, a fim de que supra a apresentação do original.

Lê-se no art. 166 do Decreto-lei n. 7.903: "O registro das recompensas industriais far-se-á em livro especial".

Obedecem os registros à ordem cronológica.

§ 2.047. Emprego das recompensas industriais

1.PRODUTOS, MERCADORIAS, OBRAS, SERVIÇOS. Lê-se no art. 162 do Decreto-lei n. 7.903: "As recompensas industriais somente podem ser aplicadas às mercadorias ou produtos que as justificarem".

Mercadorias, produtos, criações, obras, serviços; porque o art. 158 permite o registro em caso de qualquer

"atividade lucrativa": quem teve medalha como médico, advogado e pintor pode registrar; o art. 158 não se referiu apenas aos prêmios, diplomas ou medalhas aos produtos e mercadorias; pode ser à pessoa, por serviços, se a atividade é lucrativa. O registro tem por fito tornar *real* a propriedade sobre o bem incorpóreo.

2. EFICÁCIA DO REGISTRO. Estabelece o art. 160 do Decreto-lei n. 7.903: “O registro das recompensas industriais tem efeito em todo o território nacional e garante a autenticidade dos respectivos títulos ou diplomas, conferindo ao registronte o direito de propriedade e uso exclusivo por tempo indefinido O art. 160 atribui ao registro a eficácia de se presumir, até prova em contrário, a autenticidade da recompensa industrial, e a eficácia real do direito. Antes havia direito pessoal e direito formativo gerador; agora, há direito formado, real.

§ 2.048. Transmissão, renuncia e licenciamento

1.DECRETO-LEI N. 7.903, ART. 167. Estatui o art.

167 do Decreto-lei n. 7.903: “Os direitos decorrentes do registro das recompensas industriais, excetuados os conferidos em caráter individual, só são alienáveis e transferíveis com o gênero de indústria ou comércio, que as justificar”. E o parágrafo único: “Para os efeitos deste artigo, serão adotadas as mesmas formalidades prescritas para a alienação ou transferência de marcas de indústria e de comércio”.

2. INTEPRETAÇÃO. Há recompensas industriais que se conferem à pessoa, à atividade pessoal de alguém, e não a determinado gênero de indústria ou de comércio, em que se manifestaram as qualidades recompensadas.

Se a recompensa industrial é de caráter pessoal, não há pensar-se em transmissão entre vivos ou a causa de morte. O que é do herdeiro é o bem corpóreo em que se concretizou a recompensa industrial (bem incorpóreo), e não o bem incorpóreo da recompensa industrial. Se a recompensa industrial não é pessoal, concerne a fundo de empresa ou a gênero de indústria ou de comércio, de que é pertença. Então, só se transmite, hereditàriamente ou entre vivos, com o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio de que é pertença. Tudo se passa à semelhança das transmissões da propriedade industrial das marcas de indústria e de comércio.

3. Estabelece o art. 168 do Decreto-lei n. 7.908: “A alienação ou transferência do registro das recompensas industriais só produzirá efeito depois de anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial”. O

acOrdo de transferência opera os seus efeitos entre os figurantes; o

direito real, o direito formado, depende do registro. Na sucessão a causa de morte, rege o art. 1.572 do Código Civil.

4. LICENCIAMENTO. Transferido o uso do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio, de que é pertença a recompensa industrial transferível, entende-se licendada a recompensa, salvo ressalva.

§ 2.049. Nulidade do registro

1.IRREGISTRABILIDADE E PRESSUPOSTOS. Se a recompensa industrial não é registável, isto é, se não cabe em nenhuma das espécies enumeradas no art. 159 do Decreto-lei n. 7.903, ou se ofende a direito de terceiro, ou se não foi satisfeito o requisito do espécime (art. 163), é nulo, e pode ser-lhe decretada a nulidade, a requerimento de qualquer interessado, cancelando-se, por efeito mandamental da decisão judicial, o registro.

O art. 156 não se referiu às recompensas industriais, nem o Decreto-lei n. 7.903 contém qualquer regra jurídica sobre nulidade do registro das recompensas industriais. Mas havemos de entender que, ainda fora da matéria de irregistrabilidade, se consideram nulos todos os registros que se fizerem “contra as determinações” do Decreto-lei n. 7.903, segundo as expressões do art. 152. A respeito do art. 152 já dissemos o que era de mister, analisando-lhe o conteúdo (§ 2.024).

2.DURAÇÃO DA AÇÃO DE NULIDADE. O prazo preclusivo, de que trata o art. 156, § 1.0, do Decreto-lei n. 7.903 não concerne às ações de nulidade do registro de recompensas industriais.

CAPITULO V

§ 2.050. Extinção do direito sobre a recompensa industrial

1. DURAÇÃO DO REGISTRO. O registro da recompensa industrial dura enquanto persiste o direito mesmo à recompensa industrial. Deu a êsse direito eficácia real e estabelece, para o futuro, o paralelismo.

2. CAUSAS DE EXTINÇÃO. Todavia, extingue-se o direito oriundo (=

a eficácia *real)* se o titular perde o direito ao uso da recompensa industrial, ou porque se cassou, sendo cassável , a recompensa (isto é, houve resolução ou denúncia por alguma causa prevista,na lei ou nos estatutos da recompensa industrial >, ou porque foi decretada a nulidade do ato atributivo da recompensa industrial, o que se não confunde com a decretação da nulidade do registro.

Ocorrendo perda do direito ao uso da recompensa industrial, recompensa industrial não há mais. Porém o registro lá está, atribuindo-se-lhe, erradamente, a eficácia de estabelecer a presunção *juris tantum* da autenticidade e da propriedade sobre o bem incorpóreo, a que alude ,o art. 160 do Decreto-lei n. 7.908. Tem-se de requerer, com os elementos que suficientemente instruam o pedido, o cancelamento, para que se ajuste à realidade o que consta do registro.

Legitimados a êsse requerimento são a pessoa que conferira a recompensa, quem quer que haja obtido a decretação de nulidade, ou a declaração de inexistência ou ineficácia do conferimento, o próprio requerente do registro da recompensa industrial, ou qualquer interessado.

Não há caducidade do registro da recompensa industrial.

O próprio arquivamento a que se refere o art. 165 do Decreto--lei n. 7.903 não é cancelatório (art. 204).

ATOS PROCESSUAIS E PROCEDIMENTO COMUNS ÀS PATENTES E AOS REGISTROS

§ 2.051. Regras jurídicas comuns a pedidos de patentes e de registro e ao processo 1. PEDIDOS DE PATENTES. Nos arte. 17-38, o Decreto- -lei n. 7.903 cogitou dos pedidos e processo dos pedidos de patentes, com as regras jurídicas incidiveis, qualquer que seja a criação industrial, e as regras jurídicas especiais a alguma delas (arts. 18, não referente às patentes de invenção, 29-31, somente acêrca das patentes de desenhos e modelos industriais 35 e 38, concernente a modelos de utilidade e desenhos e modelos industrias, e 36 e 37, limitados aquele aos modelos de utilidade e êsse aos desenhos e modelos industriais).

Não é dessas regras jurídicas comuns às patentes de criações industriais que temos, aqui, de tratar. Já foram apostas.

2. PEDIDOS . Também a respeito do registro‟ de marcas de indústria e de comércio, de títulos de estabelecimento, de insígnias e expressões e sinais de propaganda há-regras jurídicas comuns (Decreto-lei n.

7.903, arte. 126-137) e algumas sobre registro das expressões e sinais de propaganda Carts.. 163-166). Não é das regras jurídicas comuns aos pedidos e processo do registro dos sinais distintivos que aqui temos de cogitar, mas sim das regras jurídicas comuns aos atos processuais e ao processo dos pedidos de patente e de registro.

§ 2.052. Prazos e publicação dos despachos

1.PATENTEAÇÃO Tanto no processo dos pedidos de patente quanto no processo dos pedidos de registro, há estabelecimento inicial da relação jurídica processual entre requerente e Estado, relação jurídica processual que só se angulariza cabendo e ocorrendo *oposição.*

O depósito é elemento comum. Comum é a *oponibilidade* por terceiro interessado.

Quanto às recompensas industriais, o despacho inicial pode ser definitivo (deferindo ou indeferindo), no que o processo de registro de tais recompensas se distingue do processo dos pedidos de patente das criações industriais e do registro dos outros sinais distintivos. Não é possível, interpretando-se a lei, com lealdade, negar-se admissibilidade de oposição. Apenas tal oposição pelo interessado que se considere ofendido se o registro se der há de ser por ~via recursal: interpõe o recurso quem tenha legítimo interesse a defender e alega o que seria matéria de oposição ordinária. Aliás, há símile dessa oposição em recurso na espécie do art. 96, §

2.~, do Decreto-lei n. 7.903: o que no art. 96, § 2.0, é eventual passa, a respeito do registro de recompensas industriais, a ser a via única.

2. PRAZOS. Diz o art. 191 do Decreto-lei n. 7.903:

“Todos os prazos, quer de oposição e recursos, quer de exigências e notificações, quer outros consignados neste Código, contam-se a partir da data~- da publicação de que trata o artigo anterior. Sempre, porém, que se vencerem aos sábados, serão os prazos prorrogados até o primeiro dia útil”.

A publicidade dos atos processuais para patenteação ou registro, a

começar pela que resulta do pedido e do depósito, que é posto à vista de qualquer interessado, segundo o art. 131, § ~ do Decreto-lei n. 7.903, é exigência da própria concepção da atividade estatal na patenteação e no registro. Q art. 191 vem pôr, em toda a explicitude, a regra de que os prazos só se iniciam se há publicação, porque é da data da publicação que se contam, O pedido de esclarecimento a que se refere o art. 24 não é sujeito ao art. 191.

Sempre que os prazos se vencerem aos sábados entende-se só se vencerem no primeiro dia útil. Deve-se interpretar que, vencendo-se em dia feriado (por lei!), a regra jurídica do art. 191, 2~a parte, incide. (A Lei n.

1.408, de 9 de agosto de 1951, só se refere aos prazos "judiciais".) A regra jurídica do art. 125, § 1,0, do Código Civil é comum ao direito privado e ao direito público.

A notificação ao interessado não dispensa a publicação. A publicação é seguida de notificação ao interessado.

Tal notificação, por via postal, é indispensável, *se possivel* (cf. art. 194).

3.EFICÁCIA DOS DESPACHOS E DECISÕES. Estabelece o art. 190 do Decreto-lei n. 7.903: "Os atos, despachos e decisões proferidos nos processos de marcas e patentes em curso no Departamento Nacional da Propriedade Industrial só produzirão efeitos depois de publicados no órgão oficial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial". O art. 190 é da maior relevância prática: o despacho ou a decisão, uma vez que houve prolação e assinatura, existe; não tem, todavia, qualquer eficácia: sem a publicação não se iniciam efeitos de despachos administrativos ou de decisões administrativas, em matéria de propriedade industrial. A publicação, de que se trata, é a publicação *no órgão do Departamento Nacional da Propriedade 1n dustuial.*

4.EXIGÊNCIA E PAGAMENTO DE TAXA. Lê-se no art. 192 do Decreto-lei n. 7.903: "Quando não estiver previsto prazo para o cumprimento de exigência ou pagamento de taxa fica estabelecido o de noventa dias, sob pena de serem os processos arquivados".

5. SÉLO E TAXA FISCAL. Estatui o art. 193 do Decreto--lei n. 7.908:

"Versando a exigência sobre falta, deficiência ou revalidação de selo, ou taxa fiscal a pagar, deverá ser atendida no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da data da notificação". E o seu parágrafo único: "Findo êsse prazo e não pagando o infrator, ou o terceiro interessado no andamento do processo, será este arquivado, providenciando o Departamento para a cobrança executiva, como for de lei".

6. NOTIFICAÇÃO. Estabelece o art. 194 do Decreto-lei n. 7.903: "O Departamento Nacional da Propriedade Industrial, além da publicação feita no órgão oficial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, notificará aos interessados, sempre que possível, também por via postal". A publicação é essencial, em quaisquer casos; sem ela, não tem efeito qualquer despacho ou qualquer decisão, nem corre prazo. Quanto à notificação, é *plus,* mas a lei exigiu-a, *sempre que possivel.*

§ 2.053. Oposições e recursos

1. OPOSICIOLIDADE. A oposição de que se trata é ação administrativa, intentada por terceiro, nos processos de pedido de patente ou de registro ou de retificação, alteração ou cancelamento de patente ou de registro. Inclusive em se tratando de registro de recompensa industrial.

Na *oposição de terceiro* segundo o Código de Processo „Civil, arts. 102-105, o terceiro comparece para afirmar que lhe pertence a coisa, ou o direito, sobre que versa a demanda (~ diz ter pretensão incompatível com a suposta pretensão do autor e com a do réu). Nos *embargos de terceiro* (Código de Processo Civil, arts.

707-711 e 995), a presença do terceiro é para excluir £ coisa, ou o direito à submissão à constrição estatal, em virtude de estabelecimento de relação jurídica processual em que ele não é parte. A *oposição de terceiro,* no processo dos pedidos de patente ou de registro, é intercalar: afirma o opoente que o requerente não pode obter deferimento e vai contra o ato do Estado, que admitiu o depósito (ou já deferiu o depósito e o registro, em se tratando de recompensa industrial).

No art. 96 do Decreto-lei n. 7.903 que não é pertinente às recompensas industriais, uma vez que, no tocante a essas, na oposição teria o opoente de alegar e provar o seu direito e a falta de direito do

requerente do registro fala-se de “impugnação”, mas em verdade, conforme. já foi exposto, é de oposição, como as outras, que se trata.

2. RECURSOS. Diz o art. 195 do Decreto-lei n. 7.908:

“Os recursos interpostos de decisões definitivas de primeira instância e previstos neste Código, são interpostos para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial”.

Lê-se no art. 196 do Decreto-lei n. 7.903: “Não serão admitidos, sendo desde logo arquivados, os recursos e oposições : a) quando apresentados fora dos prazos legais; *b)* desacompanhados de fundamentação; e) sem o pagamento das taxas e selos devidos; *d*> desacompanhados de prova de mandato, quando subscritos por advogado ou agente de Propriedade

Industrial, que já não tenha junto essa prova ao respectivo processo, ou feito a inscrição na forma do art. 213”.

E o parágrafo único: “O recurso, extraordinário, a que se refere o art. 7□O do Decreto-lei n. 2.680, de 7 de outubro de 1940, não será admitido quando a decisão do Conselho de Recursos da propriedade Industrial confirmar, por unanimidade, os despachos de primeira instância. Nesse caso, deverão ser expedidos, desde logo, os atos definitivos Estatui o art. 197 do Decreto-lei n. 7.908: “As exigências feitas ao recorrente ou opoente deverão ser atendidas dentro do prazo improrrogável de sessenta dias, sob pena de serem os recursos ou as oposições considerados abandonados, dando-se seguimento aos processos”. Se as exigências foram por despacho ou decisão, o prazo está sujeito às regras jurídicas dos arte. 190 e 194.

3.EXPRESSÕES DESRESPEITOSAS. Estabelece o art. 198 do Decreto-lei n. 7.903: “Devem ser desentranhados dos processou e restituidos aos seus signatários, as petições, recursos ou quaisquer outros documentos contendo expressões desrespeitosas à administração ou injuriosas aos funcionários”.

§ 2.054. Reconsideração de despachos

1. RECONSIDERAÇÃO. O pedido de reconsideração é apenas suscitamento da reconsideração de ofício.

Não suspende nem interrompe o prazo para o recurso. Se a autoridade administrativa reconsidera, então há interrupção do prazo que começara de correr, e somente da publicação do despacho ou decisão que reconsiderou é que se começa de contar o novo prazo.

fiz o art. 199 do Decreto-lei n. 7.903: "O Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, fundamentando o seu ato, poderá reconsiderar, *ex oflicio,* os seus despachos, quando estes resultarem de informação omissa ou incompleta, dentro do prazo de trinta dias, contados da publicação oficial dos mesmos despachos" -

O art. 199 dirige-se à autoridade administrativa: no prazo de trinta dias, contados da publicação do despacho ou decisão, *pode* ela reconsiderar, de oficio (não terão dever de exame do pedido de reconsideração), o despacho ou a decisão, se O fundamento é ter sido *omitida* ou ter sido *incompleta* alguma informação.

2.EM GRAU DE RECURSO. Lê-se no art. 200 do Decreto-lei n. 7.903: "O diretor, diante das provas ou razões aduzidas, também poderá, em lugar de encaminhar o recurso à segunda instância, reconsiderar o seu despacho, ficando, porém, ressalvado a quem provar legítimo interesse o direito de novo re curso, dentro do prazo de sessenta dias". O art. 200 explicita princípios: se há reconsideração, interrompe-se o prazo; quem recorrera, ou quem fora o recorrido, ou terceiro, que tenha legitimo interesse, tem o novo prazo para interposição do recurso.

O recurso administrativo é à semelhança do agravo de petição, no processo comum, e não à semelhança da apelação, mas apenas nesse ponto.

§ 2.055. Arquivamento e restauração dos processos (desarquivamento)
1. ARQUIVAMENTO. Em vários lugares do Decreto-lei n. 7.903 prevê-se o arquivamento dos processos.

Aqui, os arts. 201-207 cogitam do desarquivamento ou restauração dos processos. Trata-se de processos restauráveis, e não de processos irrestauráveis, isto é, de processos que não tenham sido objeto de decisão trAnsita em julgado que indeferiu o pedido, por falta de pressuposto formal ou material.

2.ExIGÊNCIAs LEGAIS OU REGULAMENTARES E PAGAMENTO DE TAXAS. Estatui o art. 201 do Decreto-lei n. 7.903: "O depositante de pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, cujo processo tenha sido arquivado, ou incidido em

arquivamento, poderá requerer o prosseguimento do mesmo, dentro do prazo de cento e oitenta dias contados da data do despacho ordinatório do preenchimento de exigências regulamentares ou do pagamento de taxas". Aí, permite-se o prosseguimento, no prazo de cento e oitenta dias contados da data (da publicação, entenda-se, segundo o art. 190) do despacho que ordenou cumprimento de exigências legais ou regulamentares ou pagamento de taxa.

3.PEDIDO DE DESARQUIvAMENTO. Estabelece o art. 202 do Decreto-lei n. 7.903: "O pedido de desarquivamento deverá

ser dirigido ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, fundado em justa causa, e mediante o pagamento da taxa especial de cem cruzeiros, em selo adesivo, aposto à respectiva petição" 4.RECURSOS. Diz o art. 203 do Decreto-lei n. 7.908:

"Do despacho que admitir ou não o desarquivamento do processo, caberá recurso por quem prove legítimo interesse, dentro do prazo de trinta dias". O prazo só se conta da publicação do despacho.

5.SINAIS DISTINTIVOS E CERTIFICADO DE REGISTRO. Lê-se no art. 204 do Decreto-lei n. 7.908: "Os processos relativos às marcas de indústria ou de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, sinal de propaganda, recompensas industriais, poderão ser restaurados, somente para efeito de expedição de certificado de registro". E o parágrafo único:"Para valer-se, qualquer interessado, dessa faculdade, deverá apresentar pedido ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, antes de findo o prazo de cento e oitenta dias, a contar do despacho concessivo do registro, mediante o pagamento da taxa especial de cem cruzeiros, em selo adesivo,aposto à petição". No art. 134 diz-se que só se expede o certificado do registro se já paga a taxa. Esgotando-se o prazo,publicado o despacho que deferiu o registro, notifica-se (formalidade a mais) para que o requerente pague a taxa. Se o não faz, exaurido o prazo de sessenta dias "contados da data da notificação" (não, aí, da publicação), arquiva-se o processo.O "somente" do art. 204 é impropriedade de expressão, encontradiços, como são, os erros de redação daquele período de mediocridades arvoradas em juristas. O que se quis dizer foi"para o efeito só", ou "para o só efeito", ou "para o efeito somente da expedição do certificado". Pede-se o desarquivamente, paga a taxa.

6.DESPACHO DE DEFERIMENTO DE REGISTRO. Estatui o art. 205 do

Decreto-lei n. 7.903: “Do despacho concessivo do registro, em virtude de restauração do processo, caberá recurso por quem prove legítimo interesse, dentro de sessenta dias”.

O art. 203 só se refere ao desarquivamento. O art. 205 é para ocaso de ser deferido, após restauração, o pedido de registro.

O prazo, na espécie do art. 204, é o do art. 203, e não o do art. 205.

§ 2.056. Anuidades e restauração de patentes

1. PATENTES. Estabelece o art. 206 do Decreto-lei n. 7.903: “Será igualmente concedida a restauração das patentes de invenção e modelos de utilidade, excetuados os casos de caducidade ou cancelamento anteriormente declarados, quando o atraso não exceder de três anuidades, fazendo-se o pagamento destas e da multa prevista na tabela anexa”. E o seu parágrafo único: “Tratando-se de patente de desenho ou modelo industrial, a restauração só será admissível, quando o atraso corresponder a uma contribuição trienal”.

O art. 206 só se refere à restauração das patentes. Nada tem com o processo. Os dois institutos são inconfundíveis. Trata-se de *renovatio.* A caducidade, por falta de pagamento de anuidades, segundo o art. 77, incisos 1.0 (invenções e modelos de utilidade) e 2.~ (desenhos e modelos industriais), do Decreto-lei n. 7.908, precisa ser julgada para que se torne inadmissível o pedido de restauração. Portanto, enquanto não há publicação do despacho que *declare* a caducidade (art. 77, *verbis* “automàticamente”), cabe a renovação: o pedido suspende o procedimento para se declarar a caducidade; o deferimento, publicado, põe termo ao processa declaratório da caducidade.

Não cabe pedido de restauração se já foi cancelado o registro em virtude de sentença judicial sobre nulidade, ou de decisão cancelatória administrativa (Decreto-lej n. 7.903, art. 80).

2. RECURSOS. Diz o art. 207 do Decreto-lei n. 7.903: “De despacho, que conceder ou denegar o pagamento de anuidade ou contribuição trienal, caberá recurso por quem tenha legitimo interesse, dentro do prazo de trinta dias”, O prazo só se conta da publicação.

§ 2.057. Certidões e cópias fotostáticas

1.REGISTRO E PUBLICIDADE. O Departamento Nacional da Propriedade Industrial destina-se ao serviço de publicidade da propriedade industrial e não se pode recusar às informações de que precisem os interessados.

Lê-se no art. 208 do Decreto-lei n. 7.903: "O interessado que antes de requerer o registro de qualquer marca de indústria ou de comércio, nome comercial, título, insígnia ou sinal de propaganda, quiser conhecer a existência de anterioridades impeditivas, poderá solicitar, por escrito, ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, certidão, indicando a classe de produtos ou artigos e o ramo de atividade explorado, mediante o pagamento da taxa especial de vinte cruzeiros, em selo aposto ao requerimento". No § 1.0:

"Quando o pedido de certidão referir-se a mais de uma classe, pagará o interessado, além da taxa prevista neste artigo, mais a de cinco cruzeiros, por classe que exceder". No § 2.0: "As certidões do resultado das pesquisas serão fornecidas sem nenhuma responsabilidade para efeito de registro". No § 3ª: "Essas certidões, salvo motivos justificados, deverão ser entregues aos interessados dentro de cinco dias, no máximo, contados da data da entrada da petição".

2. FÉ PÚBLICA. Estatui o art. 209 do Decreto-lei ii. 7.903: "As cópias fotostáticas de documentos, fornecidas pelo Departamento, serão devidamente autenticadas e merecerão fé pública". No § 1.0: "Cobrar-se-

á, por cópia fotostática, o selo fixo de cinco cruzeiros, aposto ao requerimento, além das taxas de certidão relativas à rasa e fOlhas". No § 2.0: "Quando forem várias as cópias fotostáticas, relativas ao mesmo pedido, o selo será aplicado no último exemplar, autenticando-se as demais com a assinatura do servidor competente".

Sobre as cópias fotostáticas, que têm fé pública, confira-se o que se disse no Tomo IV, §§ 381, 5, e 400-402.

§ 2.058. Classificação das criações industriais e dos sinais distintivos
1.FINS DA CLASSIFICAÇão. A classificação das criações industriais e das marcas tem por fito (a) habilitar a autoridade administrativa à apreciação rápida, exata e eficiente da originalidade e novidade das criações industriais e das marcas de indústria e de comércio, e títulos de estabelecimento, insígnias e expressões ou sinais de propaganda; e (lO a informar o público interessado quanto a anterioridades (Decreto-

lei n. 7.903, arte. 208 e 209).

2.CRIAÇÕES INDUSTRIAIS. Diz o art. 210 do Decreto-lei n. 7.903: "Para regularidade do exame prévio e arquivamento de processos de privilégio de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais e garantia de prioridade, será adotada a classificação estabelecida no Quadro 1, anexo a este Código".

Demos aqui, por sua utilidade, os dois quadros:

QUADRO 1

Classificação das invenções industriais a que sc refere o art. 210 do Código da Propriedade Industrial

Grupo 1. Agricultura e indústria animal. Alimentação.

Grupo II. Captação e transformação de energia.

Grupo III. Máquinas e motores.

Grupo IV. Indústria extrativa e metalúrgica.

Grupo V. Transporte. Viaturas. Estradas.

Grupo VI. Instrumentos científicos e de medidas. Aparelhos calculadores.

Grupo VII. Eletricidade e indústrias elétricas.

Grupo VIII. Tecnologia inorgânica.

Grupo IX. Tecnologia orgânica.

Grupo X. Aparelhagem usada nas indústrias.

Grupo XI. Indústrias têxteis e vestuário.

Grupo XII. Artes industriais. Economia doméstica.

Grupo XIII. Construções. Engenharia Civil. Saneamento.

Grupo XIV. Iluminação. Aquecimento. Frio Industrial.

Grupo XV. Medicina, cirurgia, farmácia e profilaxia.

Grupo XVI. Arte militar, naval e aeronáutica.

Grupo XVII. Indústrias diversas.

3.SINAIS DISTINTIVOS. Lê-se no art. 211 do Decreto-lei n. 7.903: “A concessão de registro de marca de indústria ou de comércio, título de estabelecimento, expressões ou insígnias, sinais de propaganda, obedecerá à classificação prevista no Quadro II, anexo a este Código”.

As recompensas industriais são registradas em livro especial.

QUADRO II

Classificação , das mercadorias ou produtos para o registro das marcas de indústria ou de comércio, titulo de estabelecimento, insígnias, expressões ou sinais de propaganda, a que se refere o art. 211 do Código da Propriedade Industrial

Classe 1. Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas análises químicas.

Substâncias e preparações químicas anticorrosivas e antioxidantes.

Classe 2. Substâncias e preparações químicas usadas na agricultura, na horticultura, na veterinária e para fins sanitários.

Classe 3. Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia.

Classe 4. Substâncias de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou parcialmente preparadas e não incluídas em outras classes.

Classe 5. Metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, usados nas indústrias.

Classe 6. Máquinas e suas partes integrantes não incluídas nas classes 7, 10 e 17.

Classe 7. Máquinas de agricultura e horticultura e suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores.

Classe 8. Instrumentos de precisão, instrumentos científicos, aparelhos de uso comum; instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de toda a espécie; acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.); aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográficos, máquinas falantes, etc., discos gravados ~e filmes revelados.

Classe 9. Instrumentos musicais e suas partes integrantes, exceto máquinas falantes.

Classe 10. Instrumentos, máquinas, aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentária, a cirurgia e a higiene, exceto os incluídos na classe 34; máquinas, aparelhos e instalações hospitalares, de expurgo e fins análogos, exceto móveis da classe 40.

„Classe 11.. Ferramentas de toda espécie (exceto quando partes de máquinas), ferragens e cutelaria em geral.

Pequenos artig s de qualquer metal quando não de outras classes.

Classe 12. Botões, alfinêtes comuns, fechos corrediços e demais miúdezas de armarinho não incluídos nas classes 13, 22, 24, 48.

188

2. CRIAÇÕES INDUSTRIAIS. Diz o art. 210 do Decreto-lei n. 7.903: “Para regularidade do exame prévio e arquivamento de processos de privilégio de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais e garantia de prioridade, será adotada a classificacão estabelecida no Quadro 1, anexo a este Código”.

Demos aqui, por sua utilidade, os dois quadros:

QUADRO 1

Classificação das invenções industriais a□ que sc refere o art. 210 do Código da Propriedade Industrial

Grupo 1. Agricultura e indústria animal. Alimentação.

Grupo II. Captação e transformação de energia.

Grupo III. Máquinas e motores.

Grupo IV. Industria extrativa e metalúrgica.

Grupo V. Transporte. Viaturas. Estradas.

Grupo VI. Instrumentos científicos e de medidas. Aparelhos calculadores.

Grupo VII. Eletricidade e indústrias elétricas.

Grupo VIII. Tecnologia inorgânica.

Grupo IX. Tecnologia orgânica.

Grupo X. Aparelhagem usada nas indústrias.

Grupo XI. Indústrias têxteis e vestuário.

Grupo XII. Artes industriais. Economia doméstica.

Grupo XIII. Construções. Engenharia Civil. Saneamento.

Grupo XIV. Iluminação. Aquecimento. Frio Industrial.

Grupo XV. Medicina, cirurgia, farmácia e profilaxia.

Grupo XVI. Arte militar, naval e aeronáutica.

Grupo XVII. Indústrias diversas.

3. SINAIS DISTINTIVOS. Lê-se no art. 211 do Decreto-lei n. 7.903: "A concessão de registro de marca de indústria ou de comércio, título de estabelecimento, expressões ou insígnias, sinais de propaganda, obedecerá à classificação prevista no Quadro II, anexo a este Código".

As recompensas industriais são registradas em livro especial.

QUADRO II

Classificação da..~- mercadorias ou produtos para o registro das marcas de indústria ou de *comércio, titulo de estabelecimento, insígnias, expressões ou sinais de propaganda, a que se refere o art. 211 do Código da*

Classe 1. Substâncias e preparações quimicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas análises químicas.

Substâncias e preparações químicas anticorrosivas e antioxidantes.

Classe 2. Substâncias e preparações químicas usadas na agricultura, na horticultura, na veterinária e para fins sanitários.

Classe 3. Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia.

Classe 4. Substâncias de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou parcialmente preparadas e não incluídas em outras classes.

Classe 5. Metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. usados nas indústrias.

Classe 6. Máquinas e suas partes integrantes não incluídas nas classes 7, 10 e 17.

Classe 7. Máquinas de agricultura e horticultura e suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, inclusive tratores.

Classe 8. Instrumentos de precisão, instrumentos cientificos, aparelhos de uso comum; instrumentos e aparelhos didáticos; moldes de toda a espécie; acessórios de aparelhos elétricos (inclusive vâlvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.>; aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográficos, máquinas falantes, etc., discos gravados e filmes revelados.

Classe 9. Instrumentos musicais e suas partes integrantes, exceto máquinas falantes.

Classe 10. Instrumentos, máquinas, aparelhos e petrechos para a medicina, a arte dentária, a cirurgia e a higiene, exceto os incluidos na classe 34; máquinas, aparelhos e instalações hospitalares, de expurgo e fins análogos, exceto móveis da classe 40.

„Classe 11.. Ferramentas de toda espécie (exceto quando partes de máquinas), ferragens e cutelaria em geral.

Pequenos artigos de qualquer metal quando não de outras classes.

Classe 12. Botões, alfinêtes comuns, fechos corrediços e demais miudezas de armarinho não incluídos nas classes 13, 22, 24,48.

Classe 13. Joalheria e artigos de metais preciosos, semipreciosos e suas imitações, usados como adornos e não incluidos em outras classes; pedras preciosas trabalhadas e suas imitações.

Classe 14. Vidro, cristal e seus artefatos não incluidos em outras

classes.

Classe 15. Artefatos de cerâmica (porcelana, faiança, louça vidrada e outros), para uso caseiro, adôrno, fins artísticos e industriais; instalações sanitárias não incluidos em outras classes.

Classe 16. Material exclusivamente para construção e adôrno de prédios, estradas, etc., como cimento, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas, etc., não incluídos em outras classes. Papel para forrar casa.

Classe 17. Artigos, máquinas e instalações para escritórios e de senho, não incluidos nas classes 38 e 40.

Classe 18. Armas, munições de guerra e caça. Explosivos. Fogos de artifício.

Classe 19. Animais vivos, inclusive aves, ovos em geral, inclusive do bicho-da-sêda.

Classe 20. Petrechos navais e aeronáuticos (salva-vidas, âncoras, cinto de natação, bolas, pára-quedas, etc.) Classe 21. Veículos e suas partes integrantes, exceto máquinas e motores.

Classe *22.* Fios em geral para tecelagem e para uso comum. Linhas de costura, para bordar, para tricotagem,"

etc. (exceto barbante).

Classe 23. Tecidos em geral.

Classe 24. Artefatos de algodão, cânhamo, linho, juta, sêda, lã e outras fibras, não incluidos nas demais classes.

Classe 25. Imagens, gravuras, estâtuas, estatuetas, estampas, manequins e análogos. Quaisquer obras de pintura e escultura não inclui-das em outras classes.

Classe 26. Artefatos de madeira, osso ou marfim n~o induídos em outras classes.

Classe 27. Artefatos de palha ou fibra, não inchiidos em outras classes.

Classe 28. Artefatos" e produtos acabados de origem animal, vegetal ou mineral, não incluídos em outras classes; artefatos de substâncias químicas n~o incluidos em outras classes.

Classe 29. Escôvas comuns (não incluídas nas classes 6, 11, 17 e 48), espanadores e vassouras.

Classe 30. Guarda-chuvas, bengalas e suas partes integrantes. Classe 31. Tendas, lonas, correjas de transmissão de toda espécie, cordoalha e barbante. Material de vedação e mangueira.

Classe 32. Jornais, revistas e publicações em geral. Álbuns Programas radiofônicos. Peças teatrais e cinematográficas.

Classe 33. Títulos de estabelecimento de atividades não comerciais (escolas, clubes, teatros, etc.), e outras que não se incluem nas demais classes (lavanderias, garagens, etc.)

Classe 34. Tapêtes, cortinas e panos para assoalhos e paredes. Linôleos, oleados e encerados, inclusive para instalações hospitalares.

Classe 35. Couros e peles preparados ou não. Artefatos de couros e peles não incluídos em outras classes.

Classe 36. Artigos de vestuário, de toda sorte, inclusive de esporte, e para crianças (fraldas, cueiros, etc.).

Classe 37. Roupa de cama e mesa, inclusive cobertores. Toalhas de uso pessoal, panos de prato e análogos.

Classe 38. Papel e seus artefatos, livros não impressos, etc., não incluidôs nas classes 16, 44 e 49.

Classe 39. Artefatos de borracha e de guta-percha, não incluidos em outras classes.

Classe 40. Móveis de metal, vidro ou madeira, estofados ou não. Colchões, travesseiros e acolchoados para móveis.

Classe 41. Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingre dientes de alimentos. Essências alimentícias.

Classe 42. Bebidas alcoólicas e fermentadas, não incluídas na classe 3.

Classe 43. Refrescos e águas naturais e artificiais, usadas como bebidas, não incluídas na classe 3.

Classe 44. Tabaco manufaturado ou não. Artigos para fumantes, exceto pape1 (classe 38).

Classe 45. Sementes e mudas para a agricultura, a horticultura e a

floricultura. Flôres naturais.

Classe 46. Velas, fósforos, sabão comum e detergentes. Amido~ anil e preparações para a lavanderia. Artigos e preparações para conservar e por.

Classe 47. Combustíveis, lubrificantes e substâncias e produtos destinados à iluminação e ao aquecimento.

Classe 48. Perfumaria, cosméticos, dentifricios, sabonetes e preparados para o cabelo. Artigos de toucador e escôvas para os dentes, unhas, cabelo e roupa.

Classe 49. Jogos de toda a espécie. Brinquedos e passatempos; petrechos e artigos para fins exclusivamente desportivos, exceto vestuários.

Classe 50. Artigos não incluídos em quaisquer das classes anteriores.

§ 2.059. Inscrição de procurações

1.PODERES DE REPRESENTAÇÃO. O advogado ou agente de propriedade industrial (agente de pedidos de patenteação e registro, ou só de patenteação ou só de registro) pode requerer a *inscrição* da procuração. Tal inscrição há de conter os elementos, subjetivos e objetivos, da outorga de poderes, inclusive quanto ao termo. Mediante ela, o advogado ou agente que requere, invocando a, procuração que tem, fica dispensado de tirar certidão, ou pública-forma, ou outro instrumento, para se legitimar *in casu.*

Tratando-se de pessoa que é órgão de pessoa jurídica requerente ou opoente, ou recorrente, ou recorrida, a inscrição dos estatutos e do ato de nomeação ou eleição tem o mesmo efeito.

Estabelece o art. 213 do Decreto-lei n. 7.903: “Os advogados e os agentes de Propriedade Industrial legalmente habilitados poderão requerer a inscrição, em livro especial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, de instrumentos de mandato, ficando assim dispensados da apresentação da procuração em cada caso, desde que mencionem nos processos

O número dessa inscrição". No § 1.0: "Cada inscrição ficará sujeita à taxa especial de vinte cruzeiros, paga em selo aposto ao respectivo requerimento". No § 2.0: "Para o efeito do arquivamento facultado neste artigo, as procurações procedentes do estrangeiro independem de registros especiais 2.DoMICILIADoS NO ESTRANGEIRO E OUTORGA DE PODERES.

Diz o art. 214 do Decreto-lei n. 7.903: "A pessoa domiciliada no estrangeiro, para depositar marca ou patente, deverá, desde logo, constituir procurador hábil, domiciliado no Pais, que a represente perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial". E o seu parágrafo único: "O mandato, que poderá conter poderes para receber primeiras citações, será

arquivado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, na forma do disposto no artigo precedente".

§ 2.060. Delegação de poderes

1. CONSTITUIÇÃO DE 1946, ÁRT. 36, § 2.0. A Constituição de 1946, art. 36, § 2.0, veda delegações de poderes a outro (do Poder Legislativo ao Poder Executivo ou ao Judiciário, do Poder Executivo a qualquer dos dois outros, ou do Poder Judiciário a qualquer dos dois outros). As delegações de poderes a que se refere o art. 215 do Decreto-lei n. 7.903 são permitidas, porque interiores ao Poder Executivo.

As delegações de poderes, de que cogita o art. 215, são *Diretor*. Nenhum funcionário público superior ou inferior a ele pode invocar o art. 215. Se o poder ou a função do funcionário público, ou do corpo de funcionários públicos, acima ou abaixo do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, é, ou não, delegável depende de outra regra jurídica, que o estatua. Se nenhuma regra jurídica há, o que se deve entender é que a delegação é proibida, em matéria de patentes ou de registros de propriedade industrial.

Lê-se no art. 215 do Decreto-lei n. 7.903: "O Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, por conveniência de serviço, poderá delegar atribuições aos chefes de Divisão, sem prejuízo dos recursos estabelecidos no presente Código".

2. REGULAMENTAÇÃO. - Estatui o art. 220 do Decreto- -lei n. 7.903: "A delegação de poderes mencionada no art. 215 deste Código dependerá, também, de regulamentação especial".

Regulamentação, ai, não é só a que se faz em decreto (= regulamento em decreto assinado pelo Presidente da República e o Ministro a que compete, na distribuição legal das funções, a função ou o conhecimento da matéria de que se trata). Basta que haja regra jurídica geral, que preestabeleça o *madus fa,ciendi* e a eficácia da delegação.

§ 2.061. Taxas, anuidades e selos

1. DIREITO PRIVADO. As taxas, anuidades e selos somente nos interessam, nesta obra, como elementos do suporte fático de algumas regras jurídicas, principalmente sobre caducidade e arquivamento, de que tratamos noutros lugares.

2. TABELA. Estatui o art. 212 do Decreto-lei n. 7.903:

"O pagamento de taxas, anuidades, contribuições trienais, multas ou quaisquer outras previstas neste Código, será efetuado na conformidade da tabela anexa". A tabela anexa, a que alude o art. 212, é a que consta, hoje, do Decreto-lei n. 8.936, de 26 de janeiro de 1946, art. 1.0, com as suas notas.

CAPITULO VINDICAÇÕES DE PROVENIÊNCIA.

§ 2.062. Conceito e natureza

1.PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO. O nome do lugar em que se produz ou se fabrica a coisa tem duas funções diferentes:

a)a de precisar onde se pode procurar a coisa que se produz ou fabrica, se bem que lá se possa informar que não é aí que se concluem os negócios jurídicos, ou que se pode alguém pôr em contacto com a pessoa física ou jurídica que produz ou fabrica, ou com a pessoa física ou jurídica que distribui o produto ou fabricação; *b)* a de indicar onde se produz ou fabrica. Somente a última aqui nos interessa. Por muito tempo se confundiram as duas funções, a que correspondem a indicação da sede, ou estabelecimento secundário, ou agência, assun to que se expôs ao se tratar do nome comercial ou do domicilio das pessoas físicas ou jurídicas, e a indicação de proveniência. que

somente concerne a coisa.

A indicação de proveniência pode referir-se a todo o Estado (e até a continentes, América do Sul, América), a entidades políticas ou administrativas internas (Estados-membros, Distrito Federal, Territórios, Municípios, comarcas), ou a espaços geográficos secundários (vale do Paraíba, vale do São Francisco). Às vêzes a vila ou a cidade abrange toda a comarca, ou distrito, ou todo o município.

Se ocorre homonímia, cabe ao juiz adotar elemento distintivo se os interessados não o fazem. De regra, êsse elemento é a menção da entidade política ou administrativa em que se acha o espaço territorial indicado.

2.NATUREZA E CARACTERES JURÍDICOS DA INDICAÇÃO DE PROVENDÉNCIA . No sistema jurídico brasileiro, a indicação de proveniência é bem incorpóreo, como a criação literária, artística , científica e industrial e como o sinal distintivo. Com a criação intelectual, inclusive a invenção em si, tem de comum a indicação de proveniência independer de patente ou registro. Há a produção ou a fabricação, em certo lugar, que entra no mundo jurídico como *ato-fato jurídico,* à semelhança do que ~e passa com a criação intelectual. O direito de exploração (= de utilização) da indicação de proveniência irradia-se do £tO-f ato jurídico de produzir ou fabricar no espaço a + b + e, às vezes somente indicado por a + i", como o direito autoral de exploração se irradia do ato-fato jurídico da criação intelectual. Note-se a semelhança de origem.

Ambas sio independentes de Ilimitação temporal.

O que dissemos sobre o direito autoral de exploração e o direito de exploração das criações industriais e dos sinais distintivos tem pertinência a respeita do direito de utilização da indicação de proveniência: é direito de propriedade, no direito brasileiro. Devido ao caráter territorial do que se indica e da titularidade coletiva (a indicação não é *res communis omnium,* mas de muitos) da indicação de proveniência, não pode ser alienada, nem é suscetível de penhor ou de qualquer medida constritiva. Os próprios herdeiros têm de satisfazer os pressupostos (produzir ou fabricar no lugar) para que lhes nasça o direito à indicação de proveniência. Pode dar-se que, dividido o fundo de empresa, alguém ou alguns adquiram a titularidade e outros não a adquiram.

Se a divisio do fundo de empresa, ou do genero de indústria ou de

comércio, não foi tal que se tenham situado em outro lugar, estranho à denominação, as partes, nenhuma alteração se operou na mundo jurídico, como não se operara no mundo fático: dentro do espaço territorial que se designava pela indicação, antes de se dividir o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, continuaram os diferentes produtores. Apenas aumentou o número de pessoas que adquiriram o direito real sobre a indicação de proveniência. Se alguma parte do funda de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio foi situada fora do espaço territorial a que corresponde a indicação de proveniência, perdeu o direito real sobre a indicação de proveniência a pessoa a que foi a parte deslocada.

A aquisição do direito à indicação de proveniência é sempre originária. Tal direito é elemento componente do fundo de empresa, ou do gênero de indústria ou de comércio, mas intrans ferível; não é, porém, simples pertença.

O direito à indicação de proveniência é irrenunciável e não se perde pelo não-uso (sem razão, *e.* g., L.

LACOUR, *Les fausses Indications de provenance,* n. 27), mesmo porque a renúncia seria sem alcance, uma vez que outros poderiam adquirir o direito, satisfazendo os pressupostos (1W. PLATSANT e FERNAND-SACQ, *TraiU des Noras et Appellations d*"*origine,* 71), e o próprio renunciante o re-adquiria se de novo os satisfizesse. Em todo caso, o fundamento da irrenunciabilidade, como da intransmissibilidade, é mais profundo: os pressupostos têm de ser satisfeitos a respeito dos produtos, *constantemente;* e o direito, que resulta do ato-fato jurídico, *constantemente* se irradia, mas extingue-se à desaparição de qualquer dos pressupostos. O que importa são o lugar e o produto ou mercadoria fabricada; o produtor ou fabricante s~o titulares porque a propósito de produtos seus ou fabricações suas os pressupostos se satisfazem.

Por onde se vê que, continuando satisfeitos os pressupostos para a aquisição do direito real sobre a indicação de proveniência, a renúncia seria renúncia ao uso, simples declaração de não mais usar, necessàriamente revogável e sem vantagem para outros que tivessem de satisfazer os requisitos: qualquer outra pessoa, satisfazendo-os, adquiria o direito real sobre a indicação de proveniência, tivesse ou não havido a renúncia ao uso.

Surge aqui o problema da validade da cláusula pela qual o titular do direito real sobre a indicação de proveniência se" obrigue a não a empregar. Se A e B satisfazem os pressupostos para a titularidade

desse direito e E tem interesse em que sô mente éle apareça como tenda produtos provenientes da região , apode A vincular-se a ponto de não mais poder indicar os seus produtos como provenientes da região ? Seria obrigar-se a não dizer a verdade. Seria, talvez, expor-se a que se tivessem os seus produtos como de má proveniência.

Seria abrir-se caminho ao açambarcamento da indicação de proveniência: B obteria, agora, a promessa de A; depois, a de O, a de D e a dos restantes .

Para que tais inconvenientes não levassem os produtores e fabricantes a conceber como marca de indústria e comércio o nome geográfico, a indicação de proveniência, foi que o Decrete-lei n. 7.903, no art. 103, frisou:

"Não poderá a indicação de procedência constituir elemento característico da marca". Por outro lado, é possível que se haja indicado a fonte, ou o bairro em que está a fonte, e então há duas indicações de proveniência, uma das quais somente pode ser usada pelo explorador da fonte, ou pelos que produzam ou fabriquem no bairro *(e.* g., L, bairro b; L, fonte *f)* . O nome da fonte pode ser o que ela recebeu em tempos passados, ou o nome de fantasia que se lhe dê, mas é preciso ter-se em vista que o nome geográfico da fonte dá ensejo a nascer o direito à indicação de proveniência, ao passo que o direito resultante do nome de fantasia depende de registro.

2.CESSAÇÃO DA TITULARIDADE. À medida que alguns titulares do direito à indicação de proveniência deixam de produzir ou fabricar, ou se mudam do lugar, cessa, quanto a eles, o direito, e à medida que outras pessoas que já estavam dentro do espaço territorial, ou que para ele vêm, passam a aí produzir e fabricar, nasce a cada uma o direito à indicação de proveniência. De modo que há dilatação ou diminuição na lista de titulares.

Pode dar-se que, na região dos vinhos Sauternes, haja vinho que não tenha o gôsto do que se chamou vinho de Sautemes, ou vinho Sautemnes, e vinho de outra região ainda no Brasil o obtenha aproximadamente. Jor que então se assegurar a indicação de proveniência sem se poder referir o tipo de vinho, se a referência não se presta a confusão? A uva para o Sautemnes é colhida de bago em bago, quando cada um chega ao que se chama, em França, a "pourriture noble"; e a indicação de proveniência não se poderia negar aos outros vinhos, só o tipo ou titulo de qualidade. Desde o

momento que, em França, se nega a esses vinhos a indicação, está-se a adotar critério que não é o do direito brasileiro: se a que provém de Sautemnes não pode ter a indicação, a indicação é de qualidade (equivocamente dita de origem), e não de proveniência; portanto, não podemos, no direito brasileiro, ser mais realistas que o rei, se conseguirmos qualidades do Sauter nes, podemos fazer o tipo Sautemnes ou o Sauternes gaúcho ou o Sautemnes santa-catarinense ou mineiro.

O art. 102, 1.0, diz que não haverá *falsa* indicação de proveniência quando o produto for designado pelo nome geográfico, que se tornou comum, exprimindo natureza ou gênero, salvo tratando-se de produtos vinícolas. A solução que se há de dar ao problema de interpretação do art. 102, 1?, é no sentido de só se vedar o sinal distintivo em que entre o nome geográfico, tratando-se de vinhos, se pode haver confusão entre o sinal distintivo e a indicação de proveniência <Tomo XVI, § 1.914, 4).

§ 2.064. Indicação de proveniência e direito penal

1. DECRETO-LEI N. 7.903, ÀRT. 178, IV. No art. 178, IV, do Decreto-lei n - 7.903, considera-se que

"comete crime de concorrência desleal quem produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência". No art. 178, 1, alude-se ao "fim de obter vantagem indevida"; no art. 178, II, ao "intuito de lucro", sem se poder deixar de exigir o elemento de dolo; no art. 178, III, exige-se o elemento de dolo, porque se fala de *"para* desviar" (a alguns juristas bastaria o

"fraudulentamente", que também aí surge, mas o ato de *fraus* não contêm necessàriamente culpa) ; no art -

178, IX, o intuito ressalta; bem assim no art. 178, X, e no parágrafo único do art. 178. Nas demais espécies, não se cogita de dolo, porém a relação causal não basta: o elemento do dolo é comum a todas as espécies do art. 178, devido ao principio do art. 15, parágrafo único, do Código Penal.

O art. 178, IV, do Decreto-lei n. 7.903 considera crime qualquer dos ates que menciona, exigindo o elemento do dolo e sem o rebaixar à categoria de contravenção, para considerar delinqUente o infrator de boa fé, como ocorre nu direito francês especial concernente à

vinicultura (cf. J. VIVEZ, *Les Appellations d"origine,* 97 e 102)

No plano do direito privado, às pretensões e às ações que protegem a propriedade industrial da indicação de proveniência exige-se ou não se exige o elemento da culpa, segundo as espécies. No plano do direito penal, não se abriu exceção à exigência geral do pressuposto do dolo.

2.CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE PARIS (1883). No art. 10 da Convenção internacional de Paris ainda aparecia o elemento subjetivo da culpa. O Acordo de Madrid não cogitou de regra jurídica explícita, ma~ o art. 1.0 mostra que a busca e apreensão se dá sem indagações da intenção.

§ 2.065. Falsa indicação de proveniência

1.PRESSUPOSTOS DA FALSIDADE. Para que se dê falsidade da indicação de proveniência é preciso que falte um dos pressupostos: que o produto provenha de outro lugar que o indicado, ou que no lugar indicado não haja estabelecimento de produção ou fabrico (Decreto-lei n. 7.903, art. 100, parágrafo único, *verbis*

"produtores ou fabricantes néle estabelecidos")

2. PRETENSÃO E AÇÃO. Se há uso de falsa indicação de proveniência, a pretensão e a ação dos que tenham interesse em que se julgue a falsidade são a pretensão e a ação declaratórias da inexistência da relação jurídica que daria ao utente o direito ao uso. A pretensão e a ação são imprescritiveis.

Se há dano, cabe a ação de indenização a quem o sofreu. Têm os titulares do direito real sobre a indicação de proveniência as ações próprias, inclusive a vindicatória , a de abstenção e a de preceito cominatório. Não são de afastar-se as possibilidades de ações possessórias.

Os que não são titulares do direito real sobre a indicação de proveniência têm ação de indenização e as de abstenção se a falsa indicação de proveniência lhes causou dano ou pode causar.

§ 2.066. Regras de sobre direito quanto à propriedade industrial
1.DIREITO INTERTEMPORAL. O direito intertemporal para o Decreto-lei n. 7.908 é o comum; e o art. 216

estabelece regra juridica que explicita principios gerais.

Estatui o art. 216 do Decreto-lei n. 7□903: “As marcas de indústria ou de comércio, nomes comerciais, títulos de estabelecimento e insígnias, registradas até entrar em vigor a presente Código, gozarão dos prazos de proteção estabelecidos pela legislação anterior”. E o parágrafo único: “Findo êsse prazo, obedecerio os pedidos de prorrogação aos dispositivos constantes do presente Código, no que se refere a prazos de proteção e formalidades procesuais”.

Não se falou da indicação de proveniência, porque não cabe, a respeito dela, exigência de registro. Já o direito anterior conhecia a propriedade sobre indicações de proveniência, de modo que nenhuma questão pode surgir, no tocante a direito intertemporal, ainda quanto ao art. 101, parágrafo único, que não constava da Decreto n. 16.264, de 1923.

2.DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO E IMPORTAÇÃO DE EFICÁcIA. Diz o art. 217 do Decreto-lei n. 7.903: “Aplicam-se às marcas internacionais, enquanto estiverem em vigor no Brasil,os mesmos direitos estabelecidos neste Código para as marcas estrangeiras, no que se referir a transferência, alteração denome, cancelamento, desistência, caducidade e prorrogação”. Nada se disse quanto às indicações de proveniência.

Mas a regra jurídica que se há de revelar no sistema jurídico brasileira é a seguinte: a indicação de proveniência, se o país, regilo,cidade ou localidade é no estrangeiro, trata-se como a indicação de proveniência concernente a lugar do Brasil, salvo se, tratando-sê de distinção interna ao Estado estrangeiro, o direito interno do Estado estrangeiro não veda a falsa indicação .Todavia é de reger-se pelo direito brasileiro a indicação de proveniência que se refira a Estado estrangeiro, ainda que somente a regilo, cidade ou localidade dele, se para tráfico no Brasil. Em toda essa matéria, o que mais importa é a incidência do art. 178, IV, do Decreto-lei n. 7.903, que tem suficiente largueza. Segundo ele, comete crime de concorrência desleal quem“produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência”. Não se precisa perguntar onde é o lugar que foi indicado como lugar de proveniência. Pode ser na mesma unidade política do Brasil (Distrito Federal, Estado-membro, Território, Município>. Pode ser noutra unidade política do Brasil. Pode ser no estrangeiro. Uma vez que se trata de ato criminoso de concorrência desleal(art. 178), ou de ato ilícito absoluta (art. 178, parágrafo único)ou relativo de direito privado, rege a lei do

lugar em que ocorreu o ato ilícito, sem se precisar de apurar se a indicação de proveniência fere algum direito pessoal ou real sobre indicação de proveniência.

O que antes se disse sobre possível cognição das questões sobre proteção da indicação de proveniência nada tem com o assunto dos atos de concorrência desleal, regidos, sempre, pelo direito brasileiro, se praticados no Brasil, ou se, por força do art. 4□O, 2.~ parte, do Código Penal, ou do art. 59, II, a), e § 2?, do Código Penal, estão subordinados ao direito brasileiro.

3.IGUALDADE DE TRATAMENTO. Diz o art. 218 do Decreta-lei n. 7.908: "TOda pessoa física ou jurídica poderá, administrativa ou judicialmente, alegar e pedir em seu favor a aplicação, em igualdade de condições , de qualquer dispositivo de tratados ou convenções internacionais que, pertinentes ao caso, estabeleçam ou reconheçam situação vantajosa para as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior".

O art. 218 tem tOda pertinência em relação às indicações de proveniência.

4. INCIDÊNCIA no DECRETO-LEI N. 7.908. Estabelece o art. 221 do Decreto-lei n. 7.908: "O presente Código entrará em vigor 90 dias depois da data da sua publicação, aplicando-se aos atos em curso e, como norma interpretativa, aos litígios ainda pendentes de decisão administrativa ou judiciária, revogadas as disposições em contrario

v

Parte IV. Pretensões e ações

CAPITULO 1

PRETENSÕES E AÇÕES RELATIVAS AS CRIAÇÕES INDUSTRIAIS E AOS SINAIS DISTINTIVOS, FORA DO DIREITO INDUSTRIAL

§ 2.067. Ações concernentes ao direito autoral de personalidade

1.DIREITO DE PERSONALIDADE. Se há ofensa ao direito de personalidade, quer firmado no direito brasileiro quer no art. 4 *ter* da Convenção Internacional de Paris, tem o titular as pretensões e ações adequadas. E‟ preciso, porém, que se não confundam o direito de personalidade e o direito de nominação, que o direito brasileiro distingue daquele, com as conseqüências que foram estudadas.

2.AÇÕES PROPONívEIS . As ações proponíveis são a ação declaratória, a ação de condenação *(e.* g., se foi usurpado o nome), a ação de indenização por ato ilícito absoluto, a ação de abstenção ou a de preceito cominatório. A ação específica de condenação não cabe para a proteção de sinais distintivos, porque não são nome (Tomo VII, § 748, 7, *in une);* mas, a respeito de sinal distintivo, pode existir direito autoral de personalidade, o que é outra coisa, e êsse tem a ação especifica de condenação,

§ 2.068. Ações concernentes ao direito autoral de nominação J.. ESPECIES EM QUE HÁ DIREITO

AUTORAL DE NOMINAÇÃO. Se, *in casu,* há direito autoral de nominação, as pretensões e ações são as mesmas de que se tratou no direito da propriedade intelectual.

2.ESPÉCIES EM QUE NÃO HÁ DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. Para que exista tal direito é preciso que haja criação intelectual; não na há, em absoluto, na recompensa industrial,. que procede, necessariamente, de outrem, e na indicacão do proveniência.

CAPITULO II

AÇÕES ORIUNDAS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

§ 2.069. Ação declaratória

1.AçÃo DECLARATÓRIA E PATENTE. A relação jurídica de propriedade, que existe, ou não existe, a respeito de algum bem industrial patenteado, é suscetível de ação declaratória, em que se afirme (ação declaratória positiva) ou se negue <ação declaratória negativa) aquela relação (sobre aquela, MÁRIO.

GHIRON, *Corso di Diritto industriale,* II, 370).

O inventor tem a ação declaratória da relação jurídica que lhe nasceu do ato-fato jurídico de inventar, ainda que não terha obtido patente e ainda que a patente haja sido conferida a outrem. Na última espécie, tem ele de propor a ação constitutiva negativa, passando a ação declaratória a ser questão prévia.

Tem ele, se obteve a patente, a ação declaratória da relação jurídica de direito real, com a qual consegue sentença sem força para impedir a ação constitutiva negativa, que terceiro proponha, nem a ação de imissão na propriedade, mas pode afastar dúvidas quanto à existência do registro e à titularidade dos direito, no tocante à patente.

O mesmo havemos de entender quanto aos modelos de utilidade e aos desenhos e modelos industriais.

2.AçÃo DECLARATÓRIA E REGISTRO. A ação declaratória, no que concerne aos sinais distintivos registáveis, pode ser quanto à relação jurídica a que corresponde o direito formativo gerador (ação declaratória positiva e ação declaratória

negativa) ; ou, se já foi registrada o sinal distintivo, no que se refere à relação jurídica de propriedade industrial, positiva ou negativamente.

E‟ preciso que se preste toda atenção ao que acima se disse:

se existe direito formativo gerador, ainda que só se possa alegar e provar uso, tem o titular a ação declaratória; se esse direito formativo gerador se irradiou de algum direito, por exemplo o de propriedade intelectual, é óbvio que o titular tem as ações que correspondem a tal direito. Não se pode abstrair do que está, juridicamente, no tempo, antes do direito formativo gerador e, a *fortiori,* antes do direito de propriedade industrial, que depende da patente ou do registro, salvo em se tratando de indicação de proveniência.

3.INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA E AÇÃO DECLARATÓRIA. A ação declaratória não vai além da eficácia de declarar:

não cria direita; mas há, nela, elemento constitutivo secundário, que serve de título declaratório. Quem teve declarado o seu direito não tem, por isso, mais direito do que tinha; porém tem-no declarado, o que é mais.

Nos sistemas jurídicos estrangeiros, alguns há, como o francês (Lei francesa de 6 de maio de 1919, art. 7), que atribuem ao julgado eficácia declaratória *erga omites,* meio termo, que se encontrou entre a atribuição de eficácia constitutiva à decisão judicial e a simples atribuição de declaratividade, de ordinário só entre as partes. No sistema jurídico brasileiro, não temos *lez apeciaiis:* se se quer a eficácia jurídica declaratória *erga.*

omites, tem-se de lançar mão do procedimento edital. Aliás, a própria lei francesa inter-calou medidas de publicidade (Lei francesa de 6 de maio de 1919, art. 3), sem as quais a sentença somente teria a eficácia entre as partes, que é a eficácia das decisões declarativas (Cassação Civil, 6 de junho de 1931).

No direito brasileiro, o procedimento edital é desde a citação, com base no Código de Processo Civil, art. 177, 1 (incerteza do citando), observados os arte. 178 e 179. Se o espaço territorial excede o espaço da jurisdição do juiz, tem-se de providenciar para que também se proceda à citação edital fora. Se tal não se fêz, a força de coisa julgada material é restrita àquelas pessoas da jurisdição do juiz. Tal eficácia se impõe ao juízo criminal.

Se, no juízo criminal, foi que primeiro se discutiu o direito à indicação de proveniência, a decisão tem eficácia de coisa julgada material, porém somente entre partes.

Diz-se no art. 65 do Código de Processo Penal: “Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito”. Proferida, no juízo criminal, a sentença condenatória, há mais do que a simples eficácia declaratória: há a executabilidade no próprio juízo cível, para efeito da indenização do dano (Código de Processo Penal, art. 63).

Têcnicamente, a solução brasileira é bastante e simples; e não se justificaria a feitura de lei especial, que teria de adotar algum procedimento citatório, ou de publicidade sentencia!, que estendesse a eficácia de coisa julgada material.

Qualquer interessado pode contestar a ação declaratória em matéria de indicação de proveniência.

4.AçÃo NEGATÓRIA. Se a ofensa não é a posse, cabe a ação negatória, que é ação de condenação, com forte carga de mandamentalidade ou de executividade (sem razão, G. G. AuLrrrÂ, no *Commentario dei*

Codice Civile de ANTONIO SCIALoJÂ e G. BRANCA, Livro V, 257).

No direito brasileiro, a indicação de proveniência é bem incorpóreo, sobre o qual há direito de propriedade mobiliária e os princípios concernentes à propriedade mobiliária são, portanto, invocáveis.

(Seria grave erro, a que não se forram alguns juristas, chamar-se ação negatória à ação de abstenção, ou à outra, que proteja a propriedade industrial, dita, em alguns sistemas jurídicos , equivocamente, ação de contrafação. Em assunto jurídico, troca de nomes ou de conceitos leva a injustiças, por força *mesma* das fiações errôneas.)

§ 2.070. Ação de restituição

1.AçÃo DE RESTITUiÇÃO E PATENTES DE CRIAÇÕES INDUSTRIAIS. Se alguém faz o objeto com o bem industrial que foi patenteado, isto é, utilizando, ilicitamente, a invenção, ainda que o aliene a terceiro, pode o titular do direito de propriedade industrial pedir a restituição do bem incorpóreo (invencão) que se ingeriu no bem corpóreo, e a restituição opera-se ou pela entrega do bem corpóreo, pois a propriedade foi adquirida pelo dono do bem industrial (não se adquire por confisco, como pensam alguns juristas, *e.* g., MÁRIO GHIRON, *Corso di Diritto zndustriale,* II, 371), ou pela destruição (sem razão, VITTORIO

SALANDRA, *Lezioni di Diritto industriale,* 233). Com a destruição do objeto em que se aproveitou a invenção alheia, a invenção deixa de estar ofendida, ainda que apenas se torne imprópria ao uso *(~*

inutilização restituição da invenção).

Se o titular da patente deixa a alternativa da indenização, tem o demandado de prestar o objeto corpóreo, ou o em que importa a ofensa ao direito de propriedade industrial: com a satisfação da indenização, o demandado adquire a propriedade (eficácia constitutiva da sentença que julga satisfeito o pagamento).

O mesmo raciocínio cabe quanto aos modelos de utilidade e aos desenhos e modelos industriais.

2.AÇÃo DE RESTITUIÇÃO E SINAIS DISTINTIVOS. Também os sinais distintivos podem dar ensejo a ação de restituição.

3.AçÃo DE RESTITUIÇÃO E INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA. A indicação de proveniência é objeto de direito de propriedade sobre bem incorpóreo. Quem se utiliza dela ofende o direito de propriedade de todos os que o têm, devido à natureza de tal direito. A ação é vindicativa. A falsa indicação de proveniência tem, então, conseqUência digna de nota: o bem incorpóreo inseriu-se no bem corpóreo, cuja propriedade passa ao proprietário do bem industrial (ou aos proprietários, se é o caso). Há a busca e apreensão, com caráter preparatório, podendo o autor requerer, além disso, a apreensão e destruição da indicação de proveniência, ainda que fiquem inutilizados os envoltórios ou os próprios produtos ou artigos. Tratando-se de estabelecimento industrial, ou comercial, legalmente organizado, que esteja funcionando publicamente, as diligências preliminares não lhe podem paralisar a atividade (Decreto-lei n. 7.903, de 27 de agosto de 1945, art. 186). O art. 187 do Decreto-lei n. 7.903 dá a ação de indenização contra o autor de má fé, ou que propôs a ação por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro, ou se houve excesso nas medidas de busca e apreensão e nas de destruição.

A ação compete a qualquer dos titulares do direito à mediação de proveniência, podendo haver litisconsórcio ativo voluntário. Não há litisconsórcio ativo necessário porque a ação não implica a uniformidade de decisão para tOdas as pessoas titulares do direito. Já dissemos que há pluralidade de sujeitos, com direitos iguais, porém não compropriedade.

E‟ preciso que se não confunda a ação dos titulares do direito à indicação de proveniência e a ação dos compradores ou consumidores levados pela falsa indicação de proveniência; nem essa ação, com as ações redibitória e *quanti minoris,* que só dizem respeito a defeitos ocultos. A ação do comprador ou consumidor é irradiada do ato ilícito absoluto, tendo-se de apurar culpa de quem apôs a falsa indicação, ou fundada a ação na culpa do alienante, se não foi ele quem a após.

§ 2.071. Ação de reivindicação

1.AçÃo DE REIVINDICAÇÃO E CRIAÇÕES INDUSTRIAIS. Se os objetos em que houve infração da patente de invenção (= em que se ingeriu, ilicitamente, o bem industrial) estão com ~o infrater ou foram alienados a quem não lhes adquiriu a propriedade, cabe a ação de reivindicação. A infração pode ter sido no estrangeiro e acharem-se no país os objetos em que ilicitamente se inseriu o bem industrial. Mas de

ação de reivindicação só se há de falar se há posse do bem industrial pelo demandado, como se êsse se diz adquirente, sem no ser, do direito de propriedade industrial, ou se está a exercer poder fático que corresponderia a êsse direito.

Diga-se o mesmo a propósito das demais criações industriais.

2.AçÃo DE REIVINDICAÇÃO E SINAIS DISTINTIVOS. A ação de reivindicação tende a afastar da posse do bem incorpóreo, que foi registrada, o usurpador e a entregar ao reivindicante o sinal distintivo, bem incorpóreo.

3.AÇÃo DE REIVINDICAÇÃO E INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA.

Enquanto as ações de reivindicação dependem, no tocante às criações industriais e aos sinais distintivos, exceto indicações de proveniência, da patente ou do registro, começam, quanto às indicações de proveniência, desde que se compõe o suporte fático da aquisição do direito. Não há patente, nem registro. Tudo se passa à semelhança da propriedade intelectual.

§ 2.072. Ação de indenização

1.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E CRIAÇÕES INDUSTRIAIS. O titular do direito de propriedade industrial pode ir contra o produtor dos objetos em que ilicitamente se inseriu o bem industrial, se não quer ou não pode ir contra o terceiro. Se o objeto foi alienado, o valor da indenização é o valor do objeto, e não o preço que foi pago ou prometido, e ainda que tenha sido gratuita a alienação; salvo se o preço foi acima do valor real. Se o autor não pode dar prova do número de objetos alienados, bastam presunções ou avaliação do número provável.

2.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E SINAIS DISTINTIVOS. O que se disse sobre a ação de indenização em caso de criações industriais também se entende a respeito dos sinais distintivos.

3.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA.

Os titulares do direito à indicação de proveniência têm ação de

indenização contra os que empregarem a indicação, falsa-mente. A ação de indenização dirige-se contra quem produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda produto ou artigo com falsa indicação de proveniência. A ação civil contra quem pôs a indicação de proveniência é como a ação contra quem ofende o direito de propriedade, bem como contra os outros legitimados passivos.

Tal ação não se confunde com a ação dos adquirentes ou consumidores do que lhes veio com indicação falsa de proveniência, que é ação de ato ilícito, fundada na culpa, salvo se exercida contra o que apôs a falsa indicação de proveniência.

§ 2.078. Ação de abstenção e preceito cominatório

1.AçÃo DE ABSTENÇÃO OU DE PRECEITO COMINATÓRIO E PATENTE DE INVENÇÃO. Podem ser usadas as ações de abstenção ou a de preceito cominatório, segundo os princípios.

A essa refere-se especialmente o art. 189 do Decreto-lei 7.908: "Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com a cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito"-.

Reduzir-se a proteção da propriedade industrial à ação de abstenção (dita inibitória ou cominatória) e à de indenização (ação de condenação à reparação de perdas e danos) seria erro. Há a ação declaratória. Há a ação de abstenção, com preceito cominatório inicial. Há a ação de reivindicação. Há as ações possessórias.

A ação declaratória não oferece particularidades notáveis, em se tratando de propriedade industrial. Se há relação jurídica, ou se se afirma que não há relação jurídica, tenha ou não havido patenteação ou registro, a ação declaratória cabe.

Idem, quanto à ação de abstenção. Estatui o art. 189 do Decreto-lei n. 7.908: "Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com a cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito". E o seu parágrafo único: "Esta ação poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos anteriormente sofridos em virtude da infração".

O texto apanha a ação de cominação prévia ou inicial (ação de

preceito cominatório) e a ação de cominação na sentença (ação de abstenção). Chamar-se à ação ou às ações do art. 189 ação negatória é erro grave, porque, ai, a impropriedade de expressão ressaltaria.

O valor do art. 189 do Decreto-lei n. 7.903 e do parágrafo único está em que se explicitou o direito. Ainda sem tais regras jurídicas, interpretação científica teria de chegar às mesmas conclusões. Não se pode entender que à propriedade de bem incorpóreo, ou de bem corpóreo, se neguem as ações adequadas. Era erro, crassíssimo , na ação de indenização não se admitir o pedido de abstenção, ou na ação de abstenção o de indenização. Érro crassíssimo também era, mais grave ainda depois do Código de Processo Civil, art. 802, XII, deixar-se de reconhecer o cabilixento da ação de preceito cominatório, o que só se pode atribuir a ignorância da natureza da ação de cominação inicial e a desatenção aos termos do art. 302, XII, *verbis* "que se abstenha ou preste fato". Negar-se o preceito cominatório seria infringir-se o art. 302, XII, do Código de Processo Civil e o próprio art. 189 do Decreto-lei n. 7.903 (certo, o Supremo Tribunal Federal, a 17 de maio de 1942, *1?. dos T.,* 152, 332; sem razão, a 5? Câmara Cível do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, a 4

de julho de 1941, e as Câmaras Cíveis Conjuntas, a 17 de setembro de 1942, *1?. F.,* 89, 480, e 94, 68).

A ação de abstenção não se confunde com a ação negatória, que cabe, por exemplo, se alguém pretende ser titular de licença voluntária, ou obrigatória, ou de direito real limitado sobre a invenção patenteada, o modelo de utilidade, ou o desenho ou modelo industrial, a que se conferiu patente, ou sobre o sinal distintivo registrada.

Quanto à ação de abstenção e à de preceito cominatório, não há exigir-se qualquer prova de dano, porque o que se exige é a prova da pretensão (sem razão, o Tribunal de Apelação de São Paulo, a 25 de março de 1941, *12. dos T.,* 135, 113).

Legitimado à ação é quem tenha o domínio, ou o direito real, portanto também o titular da licença exclusiva.

O art. 303 do Código de Processo Civil fala de "pena contratual", ou "pedida pelo autor, se nenhuma tiver sido convencionada". Pergunta-se: ~.pode o juiz diminuir a cominação evidentemente excessiva, ou está adstrito ao que o autor fixou no pedido? A respeito do interdito proibitório, o art. 380 permite, explicitamente, a redução da pena cominada, ao sentenciar o juiz, em caso de não-comparência ou de comparência sem contestação. Não no disse, quanto ao preceito

cominatório do art. 302 do Código de Processo Civil. No direito anterior, admitia-se a redução na sentença final, em quaisquer casos *(* MANUEL ÁLVARES PÉGAS, *Resolutiones Forenses, li,* 1.069). Não, antes. Temos, portanto, de assentar que a redução é na sentença, tenha ou não havido comparência, ou tenha ou não havido contestação.

No reduzir a pena, não deve o juiz torná-la, apenas, o equivalente da indenização. Seria tirar à pena cominada em precete, inserto na citação ou na sentença, o caráter mesmo de medida coercitiva.

Oart. 380 do Código de Processo Civil permite que, se o réu não comparece ou se comparece e não contesta, o juiz, sentenciando, reduza a pena cominada. Pergunta-se: a) a redução somente se admite em tal espécie, ou *b)* também inicialmente, ao se deferir o pedido de cominação, ou o) se houve contestação, O 2.078. AÇÃO DE ABSTENÇÃO

tendo pedido o réu a redução. As soluções a) e *c)* são as que cabem no art. 380, sendo a solução *e)* por analogia. No direito brasileiro, a tradição é no sentido da redutibilidade na sentença final, sem que tal redução desnature em indenização de perdas e danos a medida coercitiva, que se contém na cominação inicial.

A cominação, na ação de abstenção (ação em que a comina$o pedida se insere na sentença) e na ação de preceito cominatório (ação em que a cominação é inserta na preceitação, portanto inicialmente), pode ser reduzida; a pedido do demandado, se compareceu e contestou, ou apenas compareceu e pediu a redução. A redutibilidade não se há de identificar à transformação da cominação, medida coercitiva, em cominação de indenização. Ainda quando se trate de cominação de pena convencional, pode o juiz reduzir a cominação, de modo que a pena convencional não exceda de dez por cento do valor da obrigação principal (Código Civil, art. 920; Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, art. 9.0), porém não de modo a convertê-la em indenização (Código Civil, art. 927: “Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. O

devedor não pode eximir-se de cumpri-la a pretexte de ser excessiva”). Só o art. 9□O do Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, pode ser invocado pelo juiz. Não há contradição entre o art. 920 do Código Civil, alterado pelo Decreto n. 22.626, ~art. 9□O, e o art. 927 do Código Civil. Se há danos que já excedem os dez por cento do art.

9~O do Decreto n. 22.626, não é a ação de abstenção nem a de preceito cominatório que pode servir para o ressarcimento. A cominação é somente para a coerção no sentido de ser evitado o inadimplemento.

Tem-se escrito que a pena pecuniária, na espécie do art. 189 do Decreto-lei n. 7.903, não pode ser reduzida: fixa-a, a seu líbito, o demandante *(e.* g., JoÃo DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da ? royriedade Industrial,* II, *1,* 363). Mas sem razão? Se a cominação foi inserta no pedido, foi deferida como preceito incluso na Citação, e incidem os princípios concernentes ao preceito cominatório. Se a cominação foi pedida para ser inserta na sentença, nada obsta a que, deferindo o pedido, a reduza o juiz.

O juiz, reduzindo a pena, quer na ação de preceito cominatório, quer na ação de abstenção com a cominação inserta na sentença, não há de tornar compensatória a pena que se havia ou se há de cominar como medida coercitiva.

2.AÇÃO DE ABSTENÇÃO OU DE PRECEITO COMINATÓRIO E SINAIS DISTINTIVOS. Também a propósito de sinais distintivos cabe o que se disse sobre as criações industriais.

3.AÇÃO DE ABSTENÇÃO OU DE PRECEITO COMINATÓRIO E INDICAÇÕES DE PROVENIÊNCIA.

As indicações de proveniência podem dar ensejo a ações de abstenção ou de preceito cominatório. Por exemplo: para que A, que anunciou, falsamente, algum produto ou mercadoria como de procedência paulista, rio-grandense, ou outra, não lance o produto ou mercadoria.

§ 2.074. Ações possessória

1.AÇÕES poSSESSóRIAS E CRIAÇÕES INDUSTRIAIS. O bem industrial, bem incorpóreo, como o bem intelectual, é suscetível de posse. As pretensões e ações possessórias podem ser exercidas. Tais ações somente nascem com a patenteação.

Não se confunda a ação possessória do titular da patente com a que tem o pré-utente antes de se exercer o direito formativo gerador. E" ação possessória oriunda de outro direito, o direito de propriedade intelectual ou o direito sobre a coisa corpórea.

2.AÇÕES POSSESSÓRIAS E SINAIS DISTINTIVOS. Com o registro, nascem as pretensões e ações possessórias. O que antes se disse sobre as ações do pré-utente tem todo cabimento.

8.AÇÕES POSSESSóRIAS E INDICAÇÕES DE PROVENIÊNCIA. As ações possessórias nascem a qualquer pessoa que tem poder fático sobre a indicação. Qualquer fato que o exprima basta.

Após o registro, regem os princípios gerais sobre as ações especificAS, em matéria de propriedade industrial, que são os mesmos concernentes à propriedade sobre bem corpóreo ou sobre bem incorpóreo intelectual.

2.INDICAÇÕES DE PROVENIÊNCIA. Composto o suporte táctico para nascer a propriedade, que independe de registro, as ações especificas nascem e podem ser exercidas.

§ 2.076. Medidas cautelares

1.CRIAÇÕES INDUSTRIAIS E SINAIS DISTINTIVOS. Antes de propor a ação por violação do direito de propriedade industrial, pode o titular do direito pedir a busca e apreensão, ou a exibição, a fim de proceder à verificação da infração, dos meios de produção e dos objetos produzidos, ou o seqüestro , ficando a posse mediata com o juiz. Qualquer dessas medidas cautelares, exceto a exibitória, é preparatória, de modo que a ação tem de ser proposta no prazo do art. 677 do Código de Processo Civil. Sobre a posse, no seqüestro , veja-se Tomo X, §§ 1.071, 5, 1.096, 6, 1.113, 3, 1.114, 1, e 1.135, 3.

Na ação de preceito cominatório (Decreto-lei n. 7.903, art. 189), não cabe o sequestro; *aliter,* em se tratando de ação de abstenção.

2.INDICAÇÕES DE PROVENIÊNCIA. As ações cautelares são empregáveis a respeito de indicações de proveniência, independentemente de qualquer registro, pois que a lei não o exige a tais indicações.

§ 2.077. Eficácia sentential

À.

g 2.075. Ações especificas

1.CRIAÇÕES INDUSTRIAIS PATENTEADA E SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADAS. Antes da patente das criações industriais ou do registro dos sinais distintivos, as ações específicas dependem de existir propriedade intelectual ou sobre bem corpóreo , ou de existir direito autoral de personalidade (Tomo VII, ~

756) ou direito autoral de nominação.

1.COISA JULGADA. As sentenças sobre a infração (declaratórias, negatórias, de abstenção, condenatórias) passam em julgado. A afirmativa contrária de E. LUZZATTO *(Trattato generale defle Privative industriale, II,* n. 1.015) é de repelir-se. Somente quanto à ação de reivindicação a coisa julgada depende da declaração que tenha havido, pois a patente pode ser atacada de acOrdo com o art. 88 do Decreto-lei ix. 7.903, mas apenas se firma o julgado, de regra, em presunção *ivíris tantum* decorrente da patenteação. Cf. Tomo XIV, §

1.577, 4.

2.FORÇA DA SENTENÇA. A sentença nas ações por infração tem, de regra, força condenatória. A carga de eficácia declaratória é comum a quaisquer das ações, embora varie de ~ a ***** (ação declaratória da relação jurídica criada pela infração).

§ 2.078. Ações penais

1.SANÇÃO PENAL. As leis acentuam demasiado o lado penal das sanções que tém por fito proteger a propriedade industrial. Tem-se, no corpo dessas leis, regras jurídicas sobre a propriedade industrial, ou de direito privado, ou de direito administrativo, e logo após a enumeração dos crimes, descurando-se o trato das pretensões e ações de direito privado.

Se o autor exerce as duas ações, a penal e a privatística, pode o juiz do cível suspender o curso do processo civil até que se julgue a ação penal (Código de Processo Penal, art. 64, parágrafo único).

2.TRÊS CONCEITOS. Três conceitos foram, durante algum tempo, assaz empregados em matéria de crimes de ofensa à propriedade

industrial: contrafação, imitação, usurpação. Quem contrafaz reproduz. Quem imita aproxima-se da reprodução, não contrafaz. Quem usurpa apropria-se do alheio. A lei brasileira pôs de lado a tricotomia, que lhe pareceu insuficiente e defeituosa. Mais grave seria generalizar-se o sentido de contrafação, até abranger tOdas as ofensas à propriedade industrial, o que ocorre noutros países.

§ 2.079. Violação dos direitos oriundos de patentes de invenção

1.DECRETO-LEI N. 7.903, ART. 169. Diz o art. 169 do Decreto-lei n. 7.903: "Violar direitos de privilégios de invenção: 1, fabricando, sem autorização do concessionário ou cessionário, o produto que é objeto de privilégio de invenção; II, usando meio ou processo que é objeto de privilégio de invenção, sem autorização do concessionário ou cessionário; III, importando, vendendo, expondo à venda, ocultando ou recebendo, para o fim de ser vendido, produto fabricado com violação

de privilégio de invenção". "Pena detenção de seis meses a um ano e multa de mil a quinze mil cruzeiros Se bem que a patente seja conferida com ressalva dos direitos de terceiros e sem responsabilidade do Estado quanto à novidade e à utilidade da invenção (Decreto-lei n. 7.903, art. 34), há propriedade industrial enquanto a patente subsiste, assegurando-se ao titular o uso exclusivo. Exerceu-se direito formativo gerador, tanto quanto ressaltou do depósito, da publicidade e de não ter sobrevindo ao depósito oposição, ou ter sido julgada, administrativamente, improcedente a ação, que, sob a forma de oposição, foi oposta.

É resquício de insuficiente tutela jurídica de direito privado e de direito processual civil o ter-se preocupado a lei, quase exclusivamente, das *sanções penda.* Somente após os arte. 169-188 do Decreto-lei n. 7.903, relativos às penalidades e seu processo, foi que o art. 189 estatuíu: "Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com a cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão de preceito".

No uso exclusivo compreende-se, em se tratando de *pra dutos* novos, o poder de fabricar, expor à venda e vender, com exclusão de qualquer outra pessoa, o produto que foi patenteado, ou, em se tratando de patente de *meios* novos ou de *aplicações* novas de meios conhecidos, o poder de empregar, com exclusão de qualquer outra pessoa, o meio ou

o processo patenteado. Se alguém, que não o titular ou alguém a quem Me outorgou direito de uso, com ou sem exclusividade, ou a quem foi licenciada, obrigatoriamente , a patente, usa o objeto da patente, dá-se a infração, ou, melhor, a ofensa ao direito de propriedade do titular da patente. Se está em causa pro-. duto, punem-se a fabricação, a importação, a exposição à venda, o ocultamento ou recebimento para fim de venda e a venda em si mesma.

O exercício de indústria sem patente, se o utente não a diz patenteada, não é crime. Pode bem ser que se trate de uso. de invenção patenteável. Se, porém, o utente diz patenteada a indústria, há o crime que se prevê no art.

178 do Decreto-lei ix. 7.903. Pá-se o mesmo se foi decretada a nulidade da

~patente, ou se está suspensa a sua eficácia, ou se caducou a patente, e o utente diz ainda estar eficazmente patenteada a invenção.

2.CONTEÚDO DO ART. 169 DO DECRETO-LEI N. 7.903. No Decreto-lei n. 7.903, não se fêz classificação das invenções (produtos, meios e processos, aplicações de meios conhecidos), de modo que, ao se interpretar o art. 169, se tem de partir da premissa de que o seu conteúdo é exaustivo: produto, meio e processo, conceitos que aparecem no art. 169, 1 e III, e no art. 169, II, respectivamente, abrangem tudo que é objeto de invenção, devendo-se entender que em "processos" se incluem a *aplicação nova de meios conhecidos* e as *combinações.*

Quanto ao Código Penal, art. 187, convém com ele cotejar-se o art. 169 do Decreto-lei n. 7.908: Código Penal, art. 187: "Violar direito de privilégio de invenção ou *descoberta:* 1, fabricando, sem autorização do concessionário ou cessionário, produto que é objeto de privilégio; II, usando meio ou processo que é objeto de privilégio; III, importando, vendendo, expondo à venda, ocultando ou recebendo, para o fim de ser vendido, produto fabricado com violação de privilégio: Pena detenção, do seis meses a um ano, e multa, de mil reias a quinze mil reis".

Decreto-lei n. 7.903, art. 169:

"Violar direitos de privilégios de invenção: 1, fabricando, sem autorização do concessionário ou cenhonário, produto que é objeto de privilégio de invenção, sem *autorizaç*ão *do concessionário* ou *cesajonario;* III, importando, vendendo, expondo à venda, ocultando ou

recebendo, pan o fim de ser vendido, produto fabricado com violação de privilégio de invenção. Pena detenção de seis meses a um ano e multa de mil a quinze mil reis".

Conforme se vê, as diferenças, postas por nós em letra grifa, não chegam a alterar a regra jurídica: não houve, no plano do sistema jurídico, mudança de regra jurídica; a *lex nova* repetiu a lei anterior. O fato de se acrescentar, no art. 169, II, "sem autorização do concessionário ou cessionário", que no Código Penal, art.

187, II, não aparecia, foi sem alcance, porque se havia de subentender já feita a frase sob o art. 187, II, do Código Penal.

A regra jurídica tem de ser lida como se, antes e agora, lá estivesse em termos técnicos: "Violar direitos oriundos de patente de invenção: 1, fabricando, sem poderes conferidos pelo titular inicial da patente ou seus sucessores, ou por licença obrigatória, ou por outorga daqueles para conferir; II, usando meio ou processo, inclusive aplicação ou combinação, que é objeto de patente de invenção, sem ser nos casos referidos no inciso 1; III, importando, alienando, expondo à venda, ou aquisição. ocultando ou recebendo, para fim de alienação, produto fabricado com violação de direito oriundo de patente de invenção". Em vez de "sem poderes conferidos pelo titular inicial da patente ou seus sucessores, ou por licença obrigatória, ou por outorga daqueles para conferir", mais simples e melhor seria apenas dizer-se: "sem direito" ou "contra direito".

3.EXISTÊNCIA E VALIDADE DA PATENTE. Para que haja qualquer dos crimes do art. 169, é preciso que *haja* patente e *valha* Se bem que tenha de ser proposta, de regra, a ação de nulidade da patente (Decreto-lei n. 7.908, arts. 156 e 157; cf. Código de Processo Civil, arts. 332-335), o art. 188 do Decreto-lei n. 7.903

permite que se alegue a nulidade como defesa: "Poderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará na nulidade da patente ou do registro que só poderá ser demandada pela ação competente". Teremos ensejo de ver que essa

parte do art. 188 suscita problema delicado de classificação da sentença que acolhe a alegação do réu e de procurar solução que não se choque com a sistemática do direito.

A caducidade da patente concerne à *existência* . Se a patente caducou (

caiu), não existe mais.

A caducidade não opera *ex tune,* em relação ao tempo em que se conferiu a patente; mas a partir do momento em que ela ocorreu, momento que se aponta em decisão administrativa, cuja natureza já foi estudada. Razão por que, se A foi condenado pelo crime do art. 169 do Decreto-lei n. 7.903 e somente após o trânsito em julgado se decretou, em juízo cível, a nulidade da patente, de que teria emanado o direito ofendido, pode ser pedida a *revisão* do processo, com invocação do art. 621, III, do Código de Processo Penal. Não assim ~, ao tempo em que se praticou o crime, ainda não estava caduca a patente, só tendo ocorrido após ele a caducidade.

É preciso, todavia, que se distinga data da caducidade e data da sentença que a julga: se a caducidade é automática ou *ipso jure, não* há crime se, ao ser praticado o ato de infração, já se dera a caducidade, posto que ainda não se houvesse proferido ou não houvesse transitado em julgado a sentença que a declarou; se a caducidade não se opera automaticamente , como é o caso dos arts. 77, § 19 (criações industriais) e 152

(sinais distintivos), tem-se de indagar qual o momento em que caducou a patente.

4.EFICÁCIA DA PATENTE. Com estar suspensa a eficácia da patente (Decreto-lei n. 7.908, art. 46, parágrafo único) não se pré-elide a criminalidade das infrações. O que se suspendeu foi o uso, sem se suspender o direito mesmo.

5.OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. Os arts. 169--177 do Decreto-lei n. 7.903 obedeceram a técnica de reforçamento da tutela da propriedade, em regras jurídicas especiais à propriedade industrial. Se outro delito se configurou, a existência dessas regras jurídicas não é óbice à incidência da lei penal. Se, *in casu,* houve, também, ofensa à propriedade intelectual, suscetível de compor suporte fático de outra regra jurídica penal, nada impede que incida e se peça a aplicação.

O que a lei pune é o fato da ofensa à propriedade industrial. Para que se dê, não é preciso que o produto obtido pelo infrator seja idêntico ao produto que a patente protege, nem é preciso que seja o mesmo que o processo patenteado aquele que se empregou. O bem tutelado é o bem incorpóreo, suscetível de formas diferentes que lhe conservam a identidade. Desde que apenas se dá forma diferente ao bem incorpóreo que foi objeto da patente, há infração: a propriedade

industrial é propriedade sobre bens incorpóreos, e não sobre bens corpó reos. Os exemplares entre si podem ser diferentes; se o bem incorpóreo persiste o mesmo, a propriedade é ofendida se quem conseguiu o exemplar ou os exemplares não tinha direito ao uso do bem incorpóreo. Bem parca e frágil seria a tutela da propriedade industrial se somente protegesse produtos concretamente distintos, em vez de proteger o bem incorpóreo, quaisquer que sejam as informações conseguidas e conseguíveis.

O que se disse sobre o bem incorpóreo doe produtos também se há de entender quando aos meios e aos processos, inclusive as aplicações novas de meios conhecidos e as combinações. Há o meio bem incorpóreo e os meios equivalentes, análogos, *concretos,* em que o meio incorpóreo, *abstrato,* se encorpa. Há o processo bem incorpóreo e os processos equivalentes, análogos, *concretOs,* em que o processo incorpóreo, *abstrato,* se encorpa, se realiza. Há a aplicação nova de meios conhecidos, bem incorpóreo , e as aplicações novas de meios conhecidos, equivalentes, análogos, *concretos,* em que é aquela, bem incorpóreo, *abstrato,* que se realiza. Há as combinações patenteáveis, com que se obtém o direito de propriedade do bem incorpóreo, e as realizações equivalentes, análogas, concretas, daquelas, que são apenas *abstratas.*

Por onde se vê que as diferenças entre as formas concretas não contam, se não se deixar incólume o bem incorpóreo.

Alguns juristas trazem a exame, como se fora elemento discriminativo, a confundibilidade: se não há confusão, não há infração. A tese é errada, porque não atende a que se está a tratar de proteção à propriedade sobre bem incorpóreo, e não de concorrência desleal.

Nos arts. 171, III, 175, 1, II e IV, há referência à imitação. Bem assim, no art. 177, II. A imitação não é reinformação do mesmo bem incorpóreo. O que, imitando-se, se informa é outro bem incorpóreo; apenas, de tal modo se procede, que se faz confundível com o que foi imitado a forma imitante.

6.DANO. Segundo os princípios que temos exposto, repetidas vêzes, neste *Tratado,* não é preciso haver dano para que haja ofensa ao direito de propriedade. Se, de ordinário, a ofensa à propriedade industrial do titular da patente danifica, pode ocorrer que nenhum dano resulte (cf. Tribunal de Justiça de São Paulo, 9 de novembro de 1983 e 8 de outubro de 1984, *R. dos T.,* 90, 470, e 95, 830).

7. ExTENSÃO DA OFENSA. . A ofensa pode ser total ou parcial, esporádica ou permanente (duradoura).

Diz-se total a ofensa a todos os direitos e poderes emanados da patenteação. Parcial, a que somente atinge um desses direitos e poderes. Se o infrator alimente fabrica e não vende, porque a fabricação é por divertimento, a infração é parcial. A distinção é sem grande relevância porque a lei pune por igual a ofensa total e a ofensa parcial.

Se o invento é composto de peças novas e de peças do domínio comum, ou apenas consiste na aplicação nova, cumpre distinguir o que é peça nova, que se haja de considerar irreproduzível por outrem, e as peças que, sendo, antes, do domínio comum, dele não saíram, a despeito de terem sido empregadas, como partes, no invento. Na reprodução parcial somente dessas não há crime. Se, porém, o que A fabrica de peças *res communes omniunt* e o que B fabrica de peças *res cornmunes omnium* forem para serem postas em contacto, ou entrosa, ou combinação, há ofensa por A e E, ou por A somente, ou por E somente, se só aquele ou êsse teve tal propósito, ao bem incorpóreo, objeto da patente. A e E, se acordaram na ofensa, são infratores e podem ser punidos.

8.OBJETO DA OFENSA. Objeto da ofensa é o bem incorpóreo. O resumo que define os *pontos constitutivos da invenção* estabelece linhas dentro das quais está o objeto, bem incorpóreo, que se patenteou. Daí ter sido isso exigido para ser pedida a patente (Decreto-lei n. 7.903, art. 17, § 2.0, *e),* 3□0), com a sanção de nulidade para a falta ou insuficiência (art. 83, inciso 4.0). Os pontos constitutivos da invenção são, com a natureza e o fim da invenção, todo funcional, e não feixe de elementos materiais.

O objeto da ofensa é a invenção, mas a ofensa somente existe se o agente não podia, juridicamente, praticar o ato. Em primeiro lugar, tem direito quem é o titular, mas o titular mesmo pode ter conferido a outrem licença exclusiva, ou pode ter ocorrido condomínio, ou co-usufruto, ou co-uso, regulado o exercício por parte de cada titular. Em segundo lugar, vem o que obteve licença voluntária ou obrigatória, ou que tem o domínio, o uso ou o usufruto ou a licença somente por algum tempo ou lugar. Quem quer que pratique algum dos atos do art.

169 do Decreto-lei n. 7.908, sem ter direito a praticá-lo *(e.* g., somente poderia vender em São Paulo, ou somente poderia fabricar até 31 de dezembro de 1957>, infringe a lei. Inclusive o titular da patente, se

outorgara licença exclusiva, excluindo-se a si próprio.

9.DoLo. O art. 15, parágrafo único, do Código Penal estatui: "Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente". Para que haja imputação do fato criminal é preciso que exista relação causal entre o agente e o fato. Só assim se pode atribuir a alguém ter praticado ato, positivo ou negativo, que se considere contrário a direito e punível. Mas pode acontecer: que tenha havido (a) vontade de se chegar ao resultado contrário a direito, ou *(b)* vontade que ao resultado levou, a despeito de haver a probabilidade de que a ele se chegaria, ou (o) vontade que se exerceu, ainda que sem se prever o resultado, ou sem se lhe conhecer a probabilidade, mas sem a devida advertência, atenção ou ponderação. Então há culpabilidade, que revela menosprêzo pelos princípios da vida comum. Só onde há dolo há pena. Não há o fato ilícito penal *stricto seneu,* como há o fato ilícito *stricto sensu* de direito privado e, até, de direito público não-penal. No sistema jurídico brasileiro de hoje, entenda-se; não em todos os sistemas jurídicos, nem, sequer, no sistema jurídico brasileiro ao tempo do Código Penal de 1890, *e.g.,* art. 27, § 6.0.

Têm-se de distinguir o dolo e a culpa. Naquele, a vontade dirige-se, consciente, ao resultado contrário a direito, inclusive assumindo o risco de o produzir. Nessa, há omissão de advertência, de atenção, de diligência, que seria suficiente, na ordinariedade dos casos, para se prever ou pré-afastar o resultado contrário a direito. Dolo há, diz o Código Penal, "quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo" (art. 15, 1); há culpa, "quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia".

Oart. 15, parágrafo único, contém duas regras jurídicas:

uma, a de que se há de considerar elemento essencial do suporte fático de qualquer regra de direito penai o dolo (= portanto. não basta a culpa, nem a simples relação causal, ou a ligação de alguém a certo fato); outra, a de que excepcionalmente basta a culpa *(verbis* "Salvo os casos expressos"). O art. 15, parágrafo único, L~

parte *(verbis* "Salvo os casos expressos"), está em lei ordinária, como é a lei penal, e não em texto constitucional. No sistema do Código Penal, estabelece-se a excepcionalidade do crime culposo, porque lá só se admitem crimes dolosos e crimes culposos. Porém isso de modo nenhum impede que outra lei ordinária contenha ou crie a responsabilidade pelo fato ilícito absoluto (dita responsabilidade

objetiva).

Convém que se advirta em que a responsabilidade civil pela ofensa ao direito absoluto de propriedade pode ser pelo fato ilícito *stricto sensu,* e não só pela culpa (Tomo II, §§ 168, 208 e 218), o que distingue, profundamente, no sistema jurídico brasileiro, o direito penal e o direito privado.

Ainda em direito penal, não se escusa a ignorância de lei (Código Penal, art. 16). Quanto à existência da patente, a publicidade e o registro atribuem-lhe eficácia *erga omnes.* de modo que há de ser tido como existente o que para todos e eficaz. Costumava-se dizer que somente infringia dever de respeitar patente alheia quem praticasse infração, *sabendo* existir a patente. Para se sustentar isso, invocava-Se o art. 72, III, do Decreto ri. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, onde se dizia ser crime "importar, vender ou expor a venda, ocultar ou receber, para o fim de serem vendidos, produtos contrateitos de indústria privilegiada, *sabendo que o* são". Primeiro, só se aludia à aqusição e à alienação; segundo, podia o adquirente do produto ignorar que fossem produtos contrafeitos sem ignorar a patente. Seja como for, a limitação foi riscada pelo Decreto-lei n.

7.903, art. 169, 111. O infrator não pode defender-se com a só alegação de que desconhecia a patente, como o ofenso do direito de propriedade imobiliária não se pode defender com a só alegação de que desconhecia ele o registro do bem imóvel.

A ignorância do registro não se escusa. Todos têm de conhecer o registro.

A ignorância da lei não se escusa. O erro de direito não pré-exclui a composição do suporte táctico do crime: a lei incide, ainda que a ignore o agente (Código Penal, art. 16). Como circunstância subjetiva, a ignorância dó direito opera como atenuante da pena (Código Penal, art. 48: "São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 111, a ignorância ou a errada compreensão da lei penal, quando escusáveis").

Quanto ao erro de fato, estatui o art. 17 do Código Penal:

"É isento de pena quem comete o crime por erro quanto ao fato que o constitui, ou quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legit ima" (cf. Código de Processo Penal, arts.386. V, e 411).

10, TENTATIVA. A tentativa de crime contra os direitos oriundos da

patente de invenção e das demais criações industriais é punível (cf. Código Penal, art. 12, IV), isto e, quando, iniciada a execução, não a consuma, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

§ 2.080. Fabricação contrária a direito

1.PATENTE DE PRODUTO. A patente conferida, na espécie do art. 169, 1, é a patente de invenção de produto novo, da qual emana o direito exclusivo de fabricação. Da exclusividade resulta a pretensão a impedir que outrem fabrique aquilo que só o titular da patente pode fabricar. Trata-se de patente de produtO~ de jeito que não importa qual o processo ou meio que foi empregado para se obter o produto. Somente quem haja adquiridO direito de fabricar pode, sem incorrer na pena do art. 169, 1, fabricar o produto para que se conseguiu patente. E‟ preciso atender-se a que não foi o produto *in concreto* que se patenteOu o objeto da propriedade industrial é o bem incorpóreo: qualquer variação, modificação, ou alteração, que seja encorporação do bem incorpóreo , não preencher a criminalidade do agente; porque há a ofensa ao bem incorpóreo que foi objeto da patente de invenção. São exemplos as diferenças de tamanho, proporções , cores, ou de matéria empregada, e as substituições de peças. o resultado é o que importa; mas o resultado foi expresso em termos de pontos característicos, natureza e fim. Qualquer produto concreto que caiba no conceito do bem incorpóreo somente pelo inventor poderia ser fabricado.

2.FATO DA FABRICAÇÃO. Pune-Se o ato de fabricar, contrariamente a direito. Não é elemento do suporte fâctico o uso a que se destina o produto. Não se pré-exclui a criminalidade do ato de fabricar para estudo ou aperfeiçoamento salvo se a fabricação foi sem dolo (= obteve-Se .j mesmo produto sem se procurar obter o mesmo produto). Quem quer fabricar para estudo, ou para aperfeiçoamento tem de ter consentimento do titular da patente ou de quem pode fabricar com exclusividade e pode consentir na exploração por outrem.

Tanto comete o crime do art. 169, 1, quem fabrica por si mesmo, ou por conta de terceiro, qualquer que seja a relação jurídica entre o fabricante e o terceiro, quanto quem manda fabricar ou de qualquer modo concorre para a fabricação. Lê-se no Código Penal, art. 25: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas”.

É ilícita a fabricação do objeto patenteado (aliás patenteada é a

invenção, o que mostra a elipse: objeto que se faz em utilização da invenção patenteada), ainda se no domicílio particular, para uso pessoal (sem razão, E.

LUZZATO, *Trattato generale deile Privative industriali, II,* n. 817; VITTORIO SÃLANDRA, *Lezioni di Diritto industriale,* 201).

No ato da infração podem estar atos de empregados, operários e prepostos. Se neles há dolo, isto é, se dolosamente concorrem para o crime, são penalmente responsáveis.

O uso não é elemento necessário do suporte fático do art. 169, 1, já dissemos. Não seria, tão-pouco, elemento suficiente. Quem fabrica sem usar pode cometer o crime do art. 169, 1; não, porém, quem usa o produto sem o fabricar.

§ 2.081. Uso de meio ou processo patenteado

1. MEIO E PROCESSO. O meio novo, para se obter produto ou resultado industrial, ou se trate de agente *(e.g.,* meio químico), ou de órgão (meio mecânico), como o processo novo (maneira de combinar ou fazerem funcionar meios químicos ou mecânicos, ou químicos e mecânicos), pode ser patenteado. O titular adquire o uso exclusivo. Em conseqUência, pode impedir o uso por outrem que seja contra direito. Não importa se o uso é para o mesmo fim que o inventor previa, ou se para fins diferentes, O que - se patenteou foi o bem incorpóreo, o meio ou o processo, independentemente do resultado ou do fim.

Se se trata de agente químico, ou de órgão mecânico .(a) pode ter sido patenteado o *produto,* portanto ter-se assegurado o uso exclusivo da fabricação, ou *(b)* o *meio* ou *processo,* só se assegurando, em conseqUência, o uso ou emprego do produto. Ali; há a infração de que fala o art. 169, 1; aqui, a de que se trata no art. 169, II.

Se a patente foi de produto-meio *(e.g.,* máquina de descaroçar algodão, máquina de lavar), o produto-meio é o objeto da patente. Portanto, quem o fabricar *e.* g., quem fabrique a máquina de descaroçar algodão, ou a máquina de lavar - comete o crime do @rt. 169, 1. Porém não o comete quem adquire a máquina de descaroçar algodão ou de lavar, ou outro produto-meio, fabricado com infração da patente, e o usa. Para que o uso fosse crime, seria preciso que a patente tivesse sido conferida ao inventor do meio ou processo, e não ao inventor do produto.

2.NOVAS APLICAÇÕES DE MEIOS CONHECIDOS E COMBINAÇÕES. O art. 169, XI, do Decreto-lei n.

7.903 somente alude a meios ou processos *(verbis* "usando meio ou processo"). Mas aplicações novas de meios conhecidos são uso de meio ou de processo. A patente não tutela, tratando-se de aplicações novas de meios conhecidos, o uso dos meios conhecidos, porque êsse uso é uso de *res communes omnium,* mas sim o meio ou processo com que se obtém a aplicação nova dos meios conhecidos. Também aqui o meio ou processo, que se patenteia, é bem incorpóreo: qualquer maneira concreta, idêntica, equivalente, de aplicar os meios que foram apontados, com a novidade que se afirmou existir, não pode ser por ato de quem não tenha direito de usar a aplicação nova, como bem incorpóreo.

Também as combinações de meios conhecidos ou de processos conhecidos podem ser patenteadas. Quem combina meios conhecidos, de modo a ser nova a combinação e, pois, patenteável, não precisa assertar que o resultado é diferente dos já obtidos, mas sim que a combinação, em si, é novo meio. No fundo, a combinação de meios conhecidos é espécie da aplicação de meios conhecidos, menos a afirmação de resultado diferente. O

resultado diferente, na invenção de combinação, está na própria combinação.

§ 2.082. Importação, venda, exposição à venda, ocultação e receptação 1.IMPORTAÇÃO. Introduzir no Brasil produto que no Brasil foi patenteado, sendo fabricado, contra direito, no estrangeiro, ou no Brasil *<e - g.,* fabricado, com infração, no Rio Grande do Sul e importado através do Uruguai, ou do Paraguai, ou da República Argentina), é crime, segundo o art. 169, ~ 1~a parte. Basta o ato de importação. Não é preciso haver habitualidade, nem, a *fortiori,* profissão de importar. Por outro lado, é importação a entrada do produto, seguida, imediatamente, de exportação. Não vem ao caso qual o fim com que se importa (venda, doação, uso próprio, amostra, ou comparação).

2.VENDA. A venda do produto fabricado com ofensa ao direito oriundo da patente é crime, por si só (Decreto-lei n. 7.903, art. 169, III, 23 parte). Abstrai-se da fabricação, ou da importação; o ato de venda é suporte fático suficiente. Se o agente fabricou e vendeu, e não há prova de o ter fabricado, mas há prova da venda, invocável é o art.

169, ~ 2? parte, embora não no seja o art. 169, III, 1.8 parte.

3. VENDA. O fato de expor à venda, ainda que o agente não haja fabricado, nem vendido, é crime (Decreto-lei n. 7.903, art. 169, ~~I, 8? parte). Se expõe e vende, há a concorrência de que trata o art. 51 do Código Penal:

"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela"; e o § 2.0: "Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, impõe-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços".

4. OCULTAÇÃO E RECEPTAÇÃO. Ocultar é ter, dissimulando a tença. A clandestinidade pode ser quanto ao produto, de que se tem a tença,- ou a posse, ou a propriedade. Quem oculta o produto para ser vendido, ainda que não seja dono, ou possuidor, comete o crime do art. 169, III, 4~a parte. A ocultação há de ser para a venda do produto, mas tanto pode ser para que o ocultador o venda como para que o venda o possuidor, ou o proprietário.

A receptação pode ser clandestina ou não; mas há de ser com o fim de venda (art. 169, III, 5? parte).

5.DOLO. É de discutir-se se os crimes do art. 169, III, 1.a..5.a partes, do Decreto-lei n. 7.908 entram na regra geral do art. 15, parágrafo único, do Código Penal, ou na regra--exceção *(verbi.s* "Salvo os casos expressos"), isto é, se elemento necessário do suporte fático é o dolo, ou se, excepcionalmente, é a culpa. Havia ainda a hipótese de se terem como fatos jurídicos s *tricto sensu,* o que dependeria de regra jurídica especial. Para o sistema jurídico brasileiro, o dolo é em tais casos de presumir-se, porém não é suficiente o elemento da culpa: o

infrator tem de provar que não houve dolo. Se não houve, não houve crime. A diferença entre o direito brasileiro vigente e o que resultava do Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, art. 72, III, está em que, no direito anterior, o dolo tinha de ser provado pelo acusador, e não ser negado e provada a negativa pelo acusado.

§ 2.083. Modelos de utilidade

1.REMISSÃO ÀS REGRAS JURÍDICAS SOBRE INVENÇão . Quanto à titularidade, à transmissão, ao licenciamento simples ou exclusivo, à comunhão, à licença obrigatória e à desapropriação, entende-se que o modelo de utilidade tem a mesma lei que a invenção.

O titular da patente tem o uso exclusivo do bem incorpóreo. Só ele pode fabricar e explorar o modelo de utilidade, salvo outorga a outrem, ou se ocorreu licenciamento obrigatório.

2.CantE CONTRA O DIREITO ORIUNDO DA PATENTE. Lê-se no art. 170 do Decreto-lei n. 7.908:

"Violar direito assegurado por patente de modelo de utilidade: 1, fabricando, sem autorização do concessionário ou cessionário, modelo de utilidade que é objeto de patente; II, importando, vendendo, expondo à venda, ocultando ou recebendo, para fim de ser vendido, modelo de utilidade fabricado com violação de patente". "Pena detenção de um a seis meses, ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros A patente há de *existir* e ser *válida.* O que se disse a propósito de crime em matéria de ofensa a patente de invenção tem cabimento a respeito dos crimes em matéria de patente de modelo de utilidade. O fato há de ser ofensa ao direito de propriedade industrial. Não é verdade que, no tocante ao modelo de utilidade, seja ao modelo concreto. O objeto da patente é o bem incorpóreo. Não é preciso, para que haja ofensa, que se reproduza nos pormenores o modelo que se fêz, ou que se apresentou como espécime; basta que se reproduza a forma abstrata nova, ou a disposição abstrata nova, que foi, em verdade, o que se patenteou: a patente é à criação industrial (ferramenta, instrumento de trabalho, ou de emprego prático, parte de máquina, ou utensílio de uso geral). As variações, modificações ou alterações que não tornem *outro* o bem incorpóreo são ofensivas do bem incorpóreo patenteado. Não se pode reproduzir nem imitar o modelo de utilidade. Assim, pode haver modificações ou alterações que tornem *outro* o bem incorpóreo, mas essoutro seja tão semelhante ao anterior que possa induzir em erro ou confusão, e o crime do art. 175, 1, do Decreto-lei n. 7.903 está configurado.

Adiante, § 2.087, 2 e 8.

8. FABRICAÇÃO. É crime fabricar modelo de utilidade, que foi patenteado, se quem o fabrica não tem direito ao uso do bem em propriedade industrial. Basta o fato de fabricar para que se componha o suporte láctico.

4.IMPORTAÇÃO, VENDA, EXPOSIÇÃO O À VENDA, OCULTAÇÃO E RECEPTAÇÃO. O que foi exposto a propósito da importação, venda, exposição à venda, ocultação e receptação de produto patenteado como invenção tem aqui todo cabimento.

§ 2.084. Desenhos e modelos industriais

1.REGRAS JURÍDICAS PENAIS. ~- Estatui o art. 171 do Decreto-lei n. 7.903: “Violar direito assegurado por patente de desenho ou modelo industrial: 1, reproduzindo, sem autorização do concessionário ou cessionário, desenho ou modelo industrial que é objeto de patente; II, explorando, sem autorização do concessionário ou cessionário, desenho ou modelo industrial de privilégio alheio; III, importando, vendendo, expondo à venda, ocultando ou recebendo, para o fim de ser vendido, objeto que é imitação ou cópia de desenho ou modelo industrial privilegiado”. “Pena detenção de um a seis meses, ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros”.

2. REPRODUÇÃO. Os direitos oriundos da patente de desenhos ou modelos industriais são semelhantes aos que emanam das patentes de outras criações industriais. Também aqui o objeto do direito é o bem incorpóreo.

Os pontos característicos ressaltam do desenho ou modelo: combinação de linhas ou de cores, ou de linhas e de cores, ou configuração característica; inclusive quando se obtém tutela de algum pormenor, mediante outro pedido de patente (Decreto-lei n. 7.903, art. 38).

A reprodução do desenho ou do modelo industrial por pessoa que não tenha direito a isso é crime. No art. 171, 1, do Decreto-lei n. 7.903 emprega-se a expressão “reproduzindo”, em sentido largo. Quem reproduz a forma plástica ainda que com outra matéria que aquela com que trabalha o legitimado à reprodução, ou em diferentes dimensões, comete infração. Bem assim, o que usa o molde para outros fins, ou para outros fins emprega o padrão, relevo ou desenho.

A reprodução parcial é crime, como o é a imitação do desenho ou modelo industrial patenteado.

3.EXPLORAÇÃO. A lei distinguiu a exploração e a reprodução. Dir-se-á que só se explora fabricando (reproduzindo > ou vendendo; mas o desenho e o modelo industrial podem ser explorados sem ser pela reprodução ou pela venda, *e. g.,* se o ilegitimado ao uso os adquire ao fabricante para ornamentação de outro produto que aquele com que trabalha o titular da patente.

4.IMPORTAÇÃO, VENDA, EXPOSIÇÃO À VENDA, OCULTAÇÃO E RECEPTAÇÃO. O que foi dito a respeito das ofensas aos direitos oriundos da patente de invenção é de reler-se, em se tratando de ofensas aos direitos que derivam da patente de desenhos ou modelos industriais.

§ 2.085. Majoração das penas

1. TEXTO LEGAL. Estabelece o art. 172 do Decreto n. 7.903: "As penas dos artigos antecedentes serão aumentadas de um têrço: 1, se o agente foi mandatário, preposto ou empregado do concessionário, ou do cessionário do privilégio; II, se o agente entrou em conluio com representante, mandatário, preposto ou empregado do concessionário ou de cessionário, para conhecer o objeto do privilégio, ou o modo de seu emprego ou fabricação".

O art. 172 concerne a circunstâncias agravantes, qualquer que seja o crime de que tratam os arts. 169-171.

Quanto ao art. 172, 1, é de notar-se, de inicio, que a lei fala *de ter sido* mandatário, preposto ou empregado do titular, sucessor ou pessoa que tenha direito a usar o bem incorpóreo. Deveria ter dito, como, aliás, o fazia o direito anterior (Decreto li. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, art, 72, § 1.~), constituir circunstância agravante o ser o agente mandatário, preposto ou empregado do titular. Melhor: ser ou ter sido. No caso de concluio, o representante, mandatário, preposto ou empregado incorre nas penas da lei, sem qualquer agravante; agrava-se a pena à pessoa que com o representante, mandatário, preposto ou empregado se conluiou. A palavra "representante" está no sentido de órgão *ou* representante, e não só no de representante os legisladores não se apuram na terminologia e na técnica, dando ensejo a tais sentidos amplos, às vêzes ambíguos, outras equívocos, das palavras.

As circunstâncias agravantes que se mencionam no art. 44 do Código Penal também podem ocorrer, sendo de notar-se que a do art. 44, II, li), que é a de abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, de certo modo supre a falta da referência do art. 172, 1, do Decreto-lei n. 7.903 ao ser o agente, no momento, mandatário, preposto, ou empregado do titular. Também aqui convém salientar que o o da pessoa jurídica exerce cargo, no sentido, largo, do art. 44 do Código Penal.

A reincidência (Código Penal, art. 44, 1) ocorre quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no pais ou no estrangeiro, o tenha condenado por anterior (Código Penal, art. 46).

As infrações de que fala o art. 169 do Decreto-lei n. 7.903 são punidas com as penas de detenção de seis meses a um ano e multa de mil a quinze mil cruzeiros. Se há alguma das circunstâncias agravantes do art. 172

do Decreto-lei n. 7.903, são aumentadas de um têrço. As infrações mencionadas no art. 170 são puníveis com detenção de um a seis meses ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros; as de que cogita o art. 171, com as mesmas penas. Na aplicação de qualquer das agravantes do art. 172, o aumento é de um têrço.

2.CRIME CONTINUADO E CUMULAÇÃO DE PENAS. No Código Penal, art. 51, lê-se: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”.

Oagente infrator que, por exemplo, fabricou e vendeu o produto, ou fabricou e expôs à venda, ou fabricou, expôs à venda e vendeu, está sujeito a cumulação de penas.

Se há crime continuado, pela reiteração do *mesmo* ato criminal, como se há exposição à venda, permanente, do produto privilegiado, ou fabricação contínua, rege o art. 51, § 2.0, do Código Penal: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqUentes ser havidos como continuação do primeiro, impõe-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois térços”. A própria importação infracional pode ser permanente. A exposição à venda quase sempre o é. Bem assim, a fabricação. A ocultação habitual, organizada, perfaz o crime continuado. Dá-se o mesmo com a receptação.

§ 2.086. Usurpação da qualidade de patente

1.TEXTO LEGAL. Diz o art. 1.73 do Decreto-lei n. 7.908:

“Exercer, como privilegiada, indústria que não o seja, ou depois de anulado, suspenso ou caduco o privilégio: Pena detenção de um a seis meses, ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros”. E o parágrafo único:

“Incorre na mesma pena o titular do privilégio que em prospectos, letreiro, anúncio ou outro meio de publicidade faz menção do privilégio, sem especificar-lhe o objeto”.

Aqui, em vez de se violar o direito oriundo de patente, afirma-se patenteação que não existe, ou já não existe.

No sistema jurídico brasileiro, não é obrigatória a indicação, nos produtos, da patente. Se há indicação, trata-se de *comunicação* pública

de conhecimento; portanto, há de ser verdadeira. Se a indicação, por imprecisão, ou algum expediente de equivocidade, ou ambiguidade, ou em sua própria explicitude e clareza, é falsa, pode causar (e é provável que cause) prejuízos a quem nela creia, ou por ela se guie. A lei penal abstrai do prejuízo possível, ou provável. Pune-se o exercer-se, como patenteada, indústria, que o não é, ou que o deixou de ser (foi decretada a nulidade da patente, ou caducou a patente) ou está sem eficácia a patente (art. 173, *verbo*

"suspenso"). Basta, para a criminalidade do ato, que, ao invés de haver produção pela indústria ou antes de se instalar materialmente, se inicie a propaganda dos futuros produtos como patenteados: já é, na espécie, *exercicio* de indústria.

2.TITULAR DA PATENTE E USURPAÇÃO. O art. 173, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903, juntou à espécie da usurpação por alguém a usurpação pelo próprio titular. O titular do direito de exploração é titular de patente quanto a certo produto, meio, processo, aplicação, ou combinação, que é o bem incorpóreo, objeto do direito de propriedade industrial. Não vai além o seu direito. Se o titular do direito de uso da patente (não só o titular do direito dominical) diz patenteado (com a *sua.* patente) objeto que não é aquele a respeito do qual foi conferida a patente, comete o crime do art. 173 do Decreto-lei n. 7.903. Porém a usurpação pode ser difusa: o que poderia empregar a menção da patente a respeito do produto a, ou dos produtos a e *b,* publicamente menciona a patente s~m dizer a que produtos se refere, *e. g.,* "Casa A, produtos patenteados",

"Enceradeira B, patente n. tal" (se só uma espécies foi patenteada). Não é preciso, para que o ato seja criminal, que se empreguem as expressões "patenteado", „privilegiado", "patente n ", "com patente": a menção pode ser por outras palavras. Quem fêz o pedido e o depósito e ainda não obteve a patente (= ainda não lhe foi expedida a patente), somente pode usar as expressões "patente requerida", "patente em andamento", ou outras semelhantes.

O crime do art. 173 tanto pode ser cometido por outrem como pelo que fora titular do direito sobre a patente (titular da patente ou da licença, usufrutuário, usuário), ou que o e, no período de suspensão.

A menção no produto ao tempo em que havia e era eficaz a patente é parte integrante do produto: não há infração da lei se o próprio ex-titular ou o titular (no caso de suspensão) não retira a indicação, *que é verdadeira,* porque se subentende "patente então vigente"; ou se

outrem exerce o comércio vendendo tais produtos. Os produtos têm data de entrada no mundo jurídico, quer em relação às criações industriais, quer em relação aos sinais distintivos.

No art. 173, parágrafo único, fala-se de “titular do privilégio”: trata-se do titular inicial, do sucessor, do usufrutuário, do usuário, do titular da licença facultativa ou da licença obrigatória, ou da sublicença facultativa ou obrigatória.

3. PUBLICIDADE. Elemento necessário do suporte láctico do crime do art. 173, parágrafo único, é a publicidade. No crime do art. 173, não: a regra jurídica dó art. 173 falou de exercício de indústria, sem aludir, como o parágrafo único, à publicidade. Quem está fabricando produtos com a indicação de patente inexistente ou já inexistente ou suspensa comete o crime, antes de expor os produtos ao público, ou de anunciá-los.

4.DECRETO-LEI N. 7.903, ART. 174. O art. 174 do Decreto-lei n. 7.903 cogita especialmente dos modelos de utilidade e dos desenhos ou modelos industriais. Aqui, não se está a tratar do exercício de indústria, nem da publicidade da falsa indicação por imprecisão ou generalidade injustificada, mas da ato de uso da expressão falsa ou da falsa menção de depósito ou de patente. Note-se que, no art. 173, não se alude ao depósito, porém menção de depósito, sem existir depósito, é crime, ainda nas espécies do art. 173.

Lê-se no art. 174 do Decreto-lei n. 7.903: “Usar em modelo de utilidade ou em desenho ou modelo industrial, expressas que o dê, falsamente, como depositado ou patenteado, ou mencioná-lo, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, sem o ser: Pena detenção, de um a três meses, ou multa de quinhentos a mil cruzeiros”.

g 2.087. Crimes contra marcas de indústria e de comércio

1.PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE SINAIS DISTINTIVOS. A propriedade industrial dos sinais distintivos é propriedade de bem incorpóreo, como a propriedade industrial das criações industriais. A patente faz real o direito sobre a criação industrial; o registro, sobre os sinais distintivos, excluidas as indicações de proveniência, que dele não precisam.

O registro, fazendo real o direito (havia, antes, direito formativo gerador; talvez, propriedade intelectual), assegura o uso exclusivo (Decreto-lei n. 7.903, art. 88). A proteção que a lei penal estabelece é *ad instar* da proteção que ela dá à propriedade de bens corpóreos, apenas adaptada à natureza do direito e de seu objeto. Os atos que se pratiquem com violação do uso exclúsivo dos sinais distintivos são ofensas ao direito de propriedade sobre o bem incorpóreo. O que se disse a respeito da propriedade das invenções é de reler-se, estendendo-se às outras criações industriais e aos sinais distintivos.

2.MARCAS DE INDÚSTRIA E DE COMÉRCIO; OFENSAS AO DIREITO DE PROPRIEDADE. A ofensa ao direito de propriedade das marcas de indústria e de comércio pode resultar de se *reproduzir,* ou de se *imitar,* ou de se *usur par* a marca registrada. Quem reproduz, sem ter direito à reprodução, concretiza, corporifica, ou, melhor, encorpa o bem incorpóreo que pertence a outrem, ou que somente outrem pode reproduzir. Quem imita procura o parecido, ou só obtém o parecido. Quem usurpa, em. senso estrito, aplica a marca legitima em produto ou artigo que não é aquele a que devia ser aposta. A infração pode ser total ou parcial. Em sentido largo, tem-se chamado às três espécies contrafação, mas a lei evitou o termo.

Os conceitos de reprodução e de imitação precisam ser aprofundados.

Diz o art. 175 (lo Decreto-lei n. 7.903: “Violar direito de marca de indústria ou de comércio: 1, reproduzindo, indevidamente, no todo ou em parte, marca de outrem registrada, ou imitando-a, de modo que possa induzir em erro ou confusão; II, usando marca reproduzida ou imitada nos termos do n. 1; III, usando marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é de sua fabricação; IV, vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito: a) artigo ou produto revestido de marca abusivamente imitada ou reproduzida no todo ou em parte; b) artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação deste. Pena detenção de três meses a um ano, e multa de um a quinze mil cruzeiros

3.REPRODUÇÃO E IMITAÇÃO. (a) No art. 175, 1, do Decreto-lei n. 7.908, diz-se que constitui crime violar-se direita oriundo de marca de indústria ou de comércio, reproduzindo-se, indevidamente (= contra direito), no todo, ou em parte, marca registrada de outrem (zz que somente outrem possa usar), ou imitando -

se, de modo que possa a imitação induzir em erro ou confusão. Não se

falou de uso. Falou-se de reprodução ou imitação. O simples fato de reproduzir ou imitar basta ao suporte fático do crime. No art. 88 do Decreto-lei n. 7.903 assegura-se ao titular da propriedade industrial da marca (segundo o amplo conceito de titular de que tantas vêzes cogitamos) o uso exclusivo; portanto, tem ele a pretensão a impedir que outrem a usa. No art. 95, inciso 17, do Decreto-lei n. 7.903 nega-se registrabilidade a qualquer marca que seja a reprodução > no todo ou em parte, de marca alheia anteriormente registrada, para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes, ou pertencentes a gênero de comércio ou indústria idêntico ou afim, ou a imitação dessas marcas, de modo que possa ser induzido o público em erro ou confusão. Não é reprodução proibida "Café Aimoré" se já existe "Biscoitos Aimoré", ou vice-versa, "Aliança" para sardinha e peixe, se já existe para café, fubá e açúcar, ou vice-versa. Mas recusa-se "5.0.52" para pó de polimento se já existe "S.O.S." marca de sabão. Se há reprodução, não se precisa apurar se pode haver induzimento em erro ou confusão. Toda cópia servil tem tal conseqUência. Se se trata de expressão (marca nominativa), há reprodução, ainda que se escreva ou grave com caracteres diferentes, ou se lhe juntem outros dizeres ou elementos. O que se precisa copiar para que haja reprodução é o bem incorpóreo. Se o que se chama imitação encorpa o mesmo bem incorpóreo objeto do registro, não há imitação, mas sim reprodução, embora cercada de elementos a mais ou de alterações *não-essenciais,* ou *parciais.* Daí ter a lei frisado que a reprodução *parcial* é crime. Se houve reprodução, ainda que só de parte, que se tem como essencial ao bem incorpóreo, é de reprodução, e não de imitação que se trata. Não cabe verificação de induzimento em erro ou de confundibilidade.

(b) A imitação é fato diferente da reprodução parcial, com a qual muitos juristas a confundem. Quem imita não reproduz; quem reproduz vai além da imitação. Imitar é algo que deriva de *amita,* a tia querida *(imitare,* de *amitare),* como *amare,* de *ama* (mãe querida), cf. **imare, amicws* (que também emana de *ama,* mãe querida). A mãe reproduz; a tia imita:

reproduz-se a mãe, imita-se a tia. Aqui, não se reproduz o bem incorpóreo: o bem incorpóreo, que se enforma, ou, melhor, encorpa, é semelhante àquele que se registrou; de modo que se tem de apurar, como critério de verificação do suporte fático do crime, se tal bem incorpóreo leva o adquirente a errar ou a confundi-lo com o outro que se registrara.

A distinção entre imitação total e imitação importância. Total ou parcial, a imitação não incorpóreo; só o simula. Fêz bem o Decreto-lei 95, inciso 17, e 175, II, em eliminar a distinção, de 1887, 1904 e 1923.

A respeito das reproduções, a lei permite para gêneros diferentes; a *fortiori,* quanto às não atingem, por definição, o bem incorpóreo. parcial é sem repete o bem n. 7.908, arte. que nos vinha reprodução se imitações, que USO DA MARCA INFRACIONAL. No art. 175, II, do Decreto-lei n. 7.903, diz-se constituir crime o usar-se marca infracional, isto é, reprodução contra direito ou imitação de marca registrada. Não importa se quem cometeu o crime do art. 175, 1, foi a mesma pessoa que agora usa da marca infracional. O uso caracteriza-se pela aposição ou qualquer ato que se possa considerar exercício do direito à marca de indústria e de comércio, sem ser a exposição à venda, ou a venda, ou simplesmente ter em depósito, que a lei considerou crime à parte (art. 175, IV). Anunciar pela imprensa, ou em avulsos, cartazes, prospectos, bulas, circulares, faturas, papéis de carts., fachadas, mostruários, vitrinas, veículos, ou insígnias, ou pelo rádio ou pela televisão, a marca infracional, é usá-la. Não importa se o fabricante do produto é quem a usa, ou se a usa terceira pessoa. Pode acontecer que se use a marca infracional em produto que foi fabricado pela pessoa que poderia, se quisesse, apor no produto a marca verdadeira. Basta um ato de uso.

5.USO CRIMINOSO DE MARCA LEGITIMA. No art. 175,

III, diz-se constituir crime o usar-se a marca legitima de outrem em produto ou artigo que não é de fabricação de quem podia usá-la. Não importa se é de fabricação do infrator, ou de outrem. Tanto pode ter o agente adquirido a marca legítima para a apor em produto de fabricação de quem não podia usá-la como ter adquirido recipientes (garrafas, caixões, pacotes, latas, embalagem) para os encher com o produto em que se não poderia usar a marca. Se A é o titular da marca de indústria e B compra a O, ou ao próprio A, produto b, que não poderia ter a marca a > a aposição da marca por B é crime, como é crime encher as garrafas vazias de a com o produto b.

Pergunta-se: ~ pode B comprar a A produto *a.* sem a marca a e apô-la? A aposição da marca é pelo que tem o uso dela, e não por outrem. Se A não reputou o que B comprou a A merecedor da marca registrada, o produto parece-se com o produto a, não é, juridicamente, o produto a.

Se o agente adquiriu vasilhame ou caixões e os encheu com outro produto diferente ou inconfundível, ou, ainda se produto do mesmo gênero, sem qualquer intuito de marcação, não há o crime do art. 175, III, do Decreto-lei n. 7.903.

Se a pessoa que pode usar a marca legítima adquire vasilhame de outrem e opõe a marca, de jeito que não se veja a marca que anteriormente havia, não há crime (8.~ Câmara da Corte de Apelação do Distrito Federal, 20

de outubro de 1915, *R. de D.,* 38, 621).

Escreveu *J. X.* CARVALHO DE MENDONÇA *(Tratado de Direito Comercial,* V, Parte 1, 381) : "O

emprego da marca pelo respectivo titular em produto alheio ou a substituição total ou parcial do produto no recipiente ou invólucro autêntico, com a marca verdadeira, é, também, delito‟>. Não há, em qualquer das duas espécies, o crime do art. 175, III. Não há uso de marca legítima de outrem.

(A palavra "fabricação>‟ aparece no art. 175, III, e no art 175, IV, b). Tem-se de interpretar a lei como sistema lógico. Há marcas de indústria e há marcas de comércio e a todas se refere o art. 175. Por outro lado, o titular da marca de indústria pode fazer fabricar o produto por outrem, como produto seu, para receber a marca. Deve-se ler o art. 175, III, como se lá estivesse escrito: "usando marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é fabricado ou objeto de comercio da pessoa que a poderia usar"; e o art. 175, IV, 6), como se lá se houvesse dito: "produto ou artigo que tem marca de outrem e não é de fabricação ou objeto de comércio da pessoa que a poderia usar".)

Cumpre advertir-se em que é crime vender, expor à venda ou ter em depósito artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação ou comércio daquele que tem o direito d~ uso, mas daí não se tire que seja lícito apor-se a marca de Outrem em produto ou artigo que é de fabricação ou comércio daquele que tem o direito de uso, se o titular do direito de uso não a apôs, nem é de entender-se que permitiu a aposição.

6.VENDA, EXPOSIÇÃO À VENDA E SIMPLES DEPÓSITQ.

Segundo o art. 175, IV> é crime vender, expor à venda ou ter em depósito a) artigo ou produto revestido de marca abusiva-mente imitada> ou reproduzida no todo ou em parte (= reproduzida contra

direito ou imitada a ponto de levar terceiros a erro ou confusão), b) artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação daquele que tem o direito de uso.

(a> A venda é crime, ainda que ato único. Não importa se fiada, ou a prazo, ou se foi mau negócio, ou se o comprador não pagou, ou se houve resolução ou rescisão, ou decretação de invalidade. Se existiu o negócio jurídico da compra-e-venda, crime houve do vendedor. A troca tem-se, ai, por venda. O vendedor pode ser comerciante, ou não. Se há sociedade sem haver personalidade, ainda sociedade de fato> delinqUentes são as pessoas que a compõem se se não precisa quem, de moto próprio. sem participação dos outros componentes, vendeu.

A venda há de ser de produto ou artigo, que leve marca reproduzida contra direito, no todo ou em parte, ou imitada, *a* ponto de causar induzimento em erro ou confusão, ou de produto ou artigo com marca de outrem.

(b)Exposição à venda é pôr à venda, ainda que só o faça para cada pessoa, isoladamente, quaisquer produtos ou artigos. Não se cogita- do fato da venda; basta a exposição àvenda, isto é, estarem os produtos ou artigos destinados àvenda, apresentados em mostruários, vitrinas, sacos abertos ou fechados, em armazéns, ou em lojas> ou dependurados, ou apresentáveis a simples pedido dos clientes ou fregueses.

Tanto pode tratar-se de exposição à venda de produto ou artigo com marca reproduzida contra direito, ou imitada infracionalmente quanto de produto ou artigo com marca alheia.

(c) Quem vai negociar com produtos ou artigos que têm marca infracional ou marca alheia costuma ter cautela para que não se lhe descubra a criminalidade. Por outro lado, o conceito de exposição presta-se a sofismas. O

legislador cortou cerce as dificuldades de aplicação da lei penal dizendo ser bastante ao suporte fático o ter em depósito produtos ou artigos revestidos de marca reproduzida, contra direito, no todo, ou em parte, ou imitada, ou produto. ou artigos que têm marca de outrem. Tal solução técnica provém do art. 192. IV, do Código Penal e passou ao Decreto-lei n. 7.903, art. 175, IV.

No Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, o art. 117 considerava crime o uso de marca com a reprodução ou imitação do emblema da Cruz Vermelha, ou ofensiva ao decoro público.

Quanto ao emblema ou às palavras da Cruz Vermelha, não pode ser registrada como marca. Dá-se o mesmo com o emblema e as palavras da Cruz de Genebra (Decreto-lei n. 7.903, art. 95, inciso 2.Q). Havemos de entender que a lei considerou tais emblemas e palavras como marcas independentes do registro: a reprodução ou o uso do emblema ou das palavras constitui crime, bem assim a imitação que possa induzir em erro ou confusão. O art. 175, 1-1V, do Decreto-lei n. 7.903 incide (sem razão, JoÃo DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 253, nota 24).

Ouso da marca ofensiva ao decoro público pode ser elemento do suporte fático da regra jurídica do Código Penal, art. 233: "Praticar ato obsceno em lugar público,

~ou aberto ou exposto ao público: Pena detenção, de três <meses a um ano, ou multa, de mil a três mil cruzeiros"; ou da regra jurídica do Código Penal, art. 284: "Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda> para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública> escrito> desenho, pintura, estampa, ou qualquer objeto obsceno. Pena detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, de dois a cinco mil cruzeiros". O parágrafo único do art. 234 acrescenta: "Incorre na mesma pena quem: 1, vende, distribui ou expõe à venda ou ao público, qualquer dos objetos referidos neste artigo; II, realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter; III, realiza> em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno>".

7.REGISTRO DA MARCA. A propriedade industrial da marca nasce com o registro. Qualquer direito real sobre o bem incorpóreo, antes do registro, somente poderia ser direito de propriedade intelectual. Para que se punam crimes contra marcas de indústria ou de comércio, é preciso que haja marca e seja *válido* o. registro.

Permite-se a alegação da nulidade em defesa (Decreto-lei n. 7.903, art. 188: "Poderá constituir materia de defesa na ação criminal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou registro, que só poderá ser demandada pela ação competente"). Comentando o art. 188 do Decreto-lei n. 7.903, escreveu JoÃo DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, II, 266): "Se a lei não dispusesse como disse, o acusado só poderia livrar-se da pena> intentando ação para anular o registro. Mas, como esta ação é

geralmente demorada, a condenação poderia sobrevir > antes que a nulidade fosse decretada. Por outro lado, tratando-se de nulidade de pleno direito, o juiz criminal deve pronunciá-la se a encontrar provada, de acordo com o parágrafo único do art. 146 do Código Civil. Desse modo, ainda que o Código da Propriedade Industrial fosse omisso a respeito da arguição da nulidade, esta seria lícita e não poderia ser desatendida". Sem razão. O art. 14% parágrafo único, do Código Civil não tem qualquer incidência a respeito da nulidade das patentes e do registro de sinais distintivos. Foi exigida a ação com curso ordinário. Quando a lei a exige, abre exceção ao principio do art.

146, parágrafo único, do Código Civil *(e. g.*. arts.. 222 e 847 do Código Civil e 654 do Código de Processo Civil). Veja Tomo IV, § 366, 1.

a > O Decreto-lei n. 7.903 pôs por principio que as nulidades, ou em relação às patentes de invenção, de modelos de utilidade ou de desenhos ou modelos industriais, ou ao registro dos sinais distintivos, só se decretem em ação de curso ordinário (arts. 86 e 157). Abriu, portanto, exceção à regra jurídica do art. 146, parágrafo único > do Código Civil.

b) O Decreto-lei n. 7.903 todavia permitiu, na ação criminal, a alegação, em defesa, da nulidade da patente ou do registro (art. 188). Assim, abriu exceção ao principio a), sem contudo tornar a alegabilidade igual à alegabilidade segundo o art. 146, parágrafo único: primeiro, porque só se abriu exceção a favor dos acusados em ação criminal; segundo, porque se limitou a eficácia sentencial (art. 188, *verbis* "não importará na nulidade" >, aliás na decretação de nulidade, "da patente ou do registro").

8. DANO. Não é preciso > para que se componha qualquer das figuras criminais do art. 175 do Decreto-lei n.

7.90.3, que tenha havido dano.

9. DOLO. O que se disse a propósito dos crimes contra os direitos oriundos da patente de invenção é de repetir-se a respeito das marcas de indústria e de comércio. (A expressão "abusivamente", que aparece, esporádica > no art. 175, IV, a), do Decreto-lei n. 7.903, é sem relevância para qualquer argumentação em contrário: lá está por "de maneira que induza a erro ou confusão".) A ignorância do registro da marca não é materia de defesa. Todos tem de conhecer os registros,

porque eles *publicam*.

A ignorância da lei não se escusa. O Código Penal, art. 48, III, admite-a apenas como atenuante.

O art. 17 do Código Penal incide.

10.CRIME CONTINUADO, CUMULAÇÃO DE CRIMES E REINCIDÉNCIA. Os princípios são os mesmos que se expuseram a propósito das patentes de invenção. O uso da marca, permanentemente, não é crime continuado: o uso só uma vez basta, mas o uso permanente é um só uso.

11.CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. O Decreto-lei n.7.903, à diferença do que estatuíra quanto aos crimes contra os direitos oriundos das patentes de invenção, de modelos de utilidade e de desenhos e modelos industriais (Decreto-lei n. 7.903, art. 172, remissivo aos arts. 169-171), não criou qualquer agravação especial aos crimes contra as marcas de indústria e comércio. Só se têm de consultar os arts. 44-49 do Código Penal, onde não é difícil encontrar-se espécie que permita aplicação às marcas de indústria e de comércio. As mais relevantes são a reincidência, o motivo torpe, a vantagem de outro crime *(e.* g., usa a marca infracional porque falsifica o próprio vinho), a violação de dever inerente a cargo, ofício > ministério ou profissão, ocasião de calamidade pública (e. g., usa a marca legítima porque o remédio, com a marca registrada, está tendo procura extraordinária). A agravante do art. 45, 1, é de fácil invocação.

No art. 46 do Código Penal, diz-se que se verifica a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença, nacional ou estrangeira, que o condenou. A reincidência genérica, que supõe a prática de crime de natureza diferente, não oferece particularidades. A reincidência específica ocorre se os crimes são da mesma natureza. Consideram-se crimes da mesma natureza, diz o § 2.0 do art. 46, "os previstos no mesmo dispositivo legal > bem como os que, embora previstos em dispositivos diversos, apresentam, pelos fatos que os constituem ou por seus motivos determinantes, caracteres fundamentais comuns > ". Os arts. 175, 176 e 177 tratam de crimes da mesma natureza; a for *tiori* são da mesma natureza os do art. 175 > ou os do art. 176, ou os do art. 177 ("previstos no mesmo dispositivo legal > "). Se há reincidência especifica, a pena de detenção é acima da soma do mínimo com o máximo (Código Penal, art. 46, 1).

12. TENTATIVA. A respeito dos crimes contra a marca de indústria e de comércio > afirma-se que não é punível a tentativa, porque a própria natureza de tais crimes pré-elimina a configuração deles como crimes tentados (Código Penal > art.

12 > II). Ou haveria crime consumado, ou não haveria crime. Assim, fazer o clichê da marca e pô-lo na máquina de impressão não seria crime tentado: já seria crime consumado. Dir-se-ia o mesmo da imitação. A aquisição da marca infracional (Decreto-lei n. 7.903, art. 175 > 1) para ser usada < art. 175, II) não seria crime tentado, nem consumado. A aquisição de marca legítima para ser usada em produtc ou artigo de quem não poderia usar a marca, ou não o permitiu (art. 175, III), não seria crime consumado, nem tentado. Tão-pouco, a oferta de venda, ou a *invitatio ad offerendum.* AfoNso Caso *(Marcas industriais e Nome comercial,* 205) frisava a dificuldade da "prova relativa a fato que não chegou a realizar-se, limitando-se o agente a atos preparatórios, que em si mesmos não

são nocivos a ninguém, e em cuja prossecução podia o mesmo agente suster-se, abandonando o pensamento delituoso". Há, ai, confusões evidentes: a dificuldade da prova não pode fazer lícito o ilícito ou o crime; não se exige aos suportes fáticos dos crimes de ofensa à propriedade industrial o elemento do dano; a tentativa ocorre se o crime não se consuma por "circunstâncias alheias à vontade do agente" (Código Penal, art. 12, II); se essas circunstâncias não ocorreram e foi o agente mesmo que desistiu da consumação, ou ele mesmo impediu o resultado, não há pensar-se, certamente, em tentativa > mas o dilema foi posto a certo momento em que poderia consumar-se, ou não, o crime, exatamente por se não apresentarem as cir cunstâncias alheias à vontade do agente, e os atos praticados podem ser puníveis (Código Penal, art. 18).

O art. 525 do Código de Processo Penal, em que se diz que > "no caso de haver ç crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será realizada se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituem corpo de delito", e os arts.. 182, 184-187 do Decreto-lei n. 7.903 não podem ser invocados contra a tese da possibilidade da tentativa, nos crimes contra marcas de indústria e de comércio. Se há tentativa que deixe vestígio, o exame pericial impõe-se e as medidas preliminares são de deferir-se.

Não se pode, a *priori,* enunciar que não há tentativa nos crimes do art. 175 do Decreto-lei n, 7.903. A tentativa, embora rara, é possível dar-se; bem assim, a incidência do art. 13 do Código Penal.

§ 2.088. Crimes cometidos contra nome comercial, título de estabelecimento e insígnia 1~

1. NOME COMERCIAL. Já expusemos o que se fazia mister quanto à proteção patrimonial de direitos oriundos do nome comercial. Frisamos que o nome comercial, à diferença do título de estabelecimento e da insígnia, é nome de pessoa, não é sinal distintivo de coisas. A lei, atendendo ao interesse patrimonial, que pode resultar do nome comercial (que melhor se diria nome de indústria ou de comércio, dada a extrapolação que se operou), tratou dos crimes contra o direito exclusivo do nome comercial. Tais caracterizações não excluem nem poderiam excluir a tutela jurídica do nome comercial como nome de pessoa, isto é, *em si mesmo* (Tomo VII, §§ 740, 4, 746 e 752>. No art. 104> o Decreto-lei n. .7.903 definiu o nome de pessoa, que é o nome comercial, e nada disse exatamente sobre aquilo que lhe cumpria, como lei reguladora da propriedade industrial, versar: a soma ou as parcelas de interesses que decorrem, na ordem patrimonial, do ter e do usar nome comercial. Já o Decreto n. 24.507, de 29 de junho de 1934. art. 25, nada mais fazia do que assegurar o uso"exclusivo do nome comercial "em papéis de correspondência> contabilidade, impressos e outros meios de propaganda, bem como em veículos, edifícios> tabuletas e outros locais, exceto nas mercadorias que forem objeto da indústria, comércio ou atividade do seu titular". O registro era inútil, porque sem ele se daria o mesmo, O Decreto-lei n. 7.908, art. 118, confessa-o quando diz que o registro "não substitui nem supre qualquer dos registros públicos estabelecidos para dar início à existência legal das pessoas jurídicas de direito privado".

Prâticamente, o Decreto-lei n. 7.903, sem eliminar as ações próprias do direito de personalidade, atribui ao registro de tornar reais os direitos decorrentes do nome comercial, em senso largo <atividades comerciais, industriais e agrícolas), em seu uso de aplicação a coisa e como elemento de interesse patrimonial. Assegura-se, com o registro especial, em todo o território nacional, o uso exclusivo do nome comercial (Decreto-lei n.

7.903, art. 105) e das denominações das sociedades civis e das fundações, que lhe são equiparadas (art 104, parágrafo único), inclusive no plano do direito penal e processual penal (art. 176).

Segundo o art. 106 do Decreto-lei n. 7.908, o registro da firma individual e o das firmas coletivas ou sociais somente sUo eficazes nos limites do domicilio do titular que o obteve; de modo que só o registro no Departamento Nacional da Propriedade Industrial dilata a todo o território a eficácia. Que eficácia? aA eficácia real ou a eficácia do

direito absoluto de personalidade? Quanto às firmas individuais, a nova eficácia seria maior, porém terá de respeitar direitos adquiridos por firmas idênticas constantes de outros registros.

Quanto às firmas sociais ou coletivas, a eficácia do registro do nome é para todo o pais, em se tratando de sociedades por ações e de sociedades por quotas, de responsabilidade limitada; de modo que: o direito de personalidade tem a sua eficácia em todo o território; a eficácia real em todo o território é que precisa do registro no Departamento Nacional da Propriedade Industrial. Não vem a pêlo a discussão da irretroatividade ou retroatividade do Decreto-lei n. 7.903, porque, para termos de pOr a questão, teríamos, antes, de interpretá-

lo: se ele só se referiu à propriedade industrial, não feriu direitos adquiridos.

Por outro lado, é de notar-se que não se pode registrar nome comercial no Departamento da Propriedade Industrial sem se ter registrada o nome comercial no registro de nomes de pessoas.

Cumpre atender-se, com cuidado, à regra jurídica do art. 112 do Decreto-lei n. 7.903, segundo a qual, sempre que o titular do nome comercial vem a saber do registro federal de nome idêntico, a lei lhe dá, no prazo de cinco anos do registro federal, a pretensão à prioridade (conflito de prioridade). Decide o conflito de prioridade o Departamento Nacional da Propriedade Industrial. Não é contrária à Constituição tal atribuição de competência, tratando-se de *retificação de registro* (sem razão, JoÃo DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 303): o que não se pode evitar é a incidência do art. 141, § 4/", da Constituição de 1946.

O registro do Decreto-lei n. 7.903, no que concerne ao nome comercial, é somente para a eficácia real de direitos. Supõe a inscrição das firmas de acordo com o Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, e qualquer formalidade necessária à aquisição de nome ou denominação (Decreto-lei n. 7.903, art. 109). A eficácia do registro é só a de atribuição de eficácia *real.* Não tem ele a eficácia de aquisição do nome pelo que obteve o registro. Ou a pessoa já tinha direito ao nome, ou ainda não no tinha; com o registro especial, não o adquire.

Em qualquer divergência, prima o direito de personalidade. Em conseqUência, se a firma se extingue, não há eficácia real de uso de nome, *que mio mais* é. Por outro lado, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial não pode recusar registro alegando que não

vale o registro do nome comercial como nome de pessoa.

Devido ao art. 141, § 4/", da Constituição de 1946, nenhum ato do Registro do Comércio escapa à apreciação judicial. As matrículas obtidas contra a lei são cassáveis (Decreto n. 93, de 20 de março de 1985, art. 55, no qual "fraudulentos" são os meios ilegais, contrários a direito). Às inscrições de firmas ou denominações comerciais só se decreta a invalidade, judicialmente. Há livro de registro ou inscrição no qual se hão de transcrever, "em colunas distintas, as declarações do requerente"; e se hão de fazer, em coluna própria, as anotações "de alterações, cessação de comércio, falência, reabilitação e o mais que dever ser anotado" (Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1390, art. 11, § 2.~ Decreto n. 93, de 20 de março de 1935, art. 13, §

3.0). A decretação de nulidade somente pode ser em Sentença, proposta a ação de nulidade. Há de ter transitado em

julgado, para que se possa cancelar o registro (eficácia mandamental da sentença constitutiva negativa). Se não houve registro, a ação a propor-se é a ação declaratória. Dir-se-á que não existe regra jurídica como as dos arts. 86 e 157 do Decreta-lei n. 7.903, relativas às criações industriais e aos sinais distintivos, inclusive à eficácia *real* do nome comercial, que se pudesse receber como exceção à do art. 146, parágrafo único, do Código Civil; mas, aí, atende-se a principio geral concernente aos registros de nomes de pessoas. O que se nâo pode estender à matéria das inscrições de nomes (ainda comerciais, fora do Decreta-lei n. 7.903) é a exceção constante do art. 188 do Decreto-lei n. 7.903, que só se refere aos crimes contra a propriedade industrial.

Assim, sendo contra o nome de pessoa o crime, a nulidade d ~s inscrição nâo é alegável como defesa: tem-se de propor a ação de nulidade de inscrição, que, embora falte regra jurídica especial, só se processa ordinariamente .

2.CRIMES CONTRA OS DIREITOS PATRIMONIAIS DECORRENTES; DO NOME COMERCIAL. O

uso do nome comercial, em sentido ampla, inclusive atendendo-se ao art. 104, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.908, pode ser só ofensivo da pessoa ou ofensivo de interesses patrimoniais. O nome comercial tem, portanto, duas proteções, uma a ele mesmo, como nome de pessoa, que é, e outra, a interesses patrimoniais que derivam de tê-lo ou de usá-lo. Por isso mesmo, quem tem direito ao nome, par ser o seu, não fica privado de usá-lo, devido a humo-nímia, mas o uso em

atividade comercial, industrial ou agrícola, coma nome comercial, pode caracterizar o crime do art. 176 do Decreto-lei n. 7.903: "Violar direito relativo ao nome comercial, ao titula de estabelecimento e à insígnia: 1, usando indevidamente a nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios; II, vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito artigo ou produto revestido de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios. Pena detenção de três meses a um ano, ou multa, de mil a dez mil cruzeiros".

Por outro lada, o Decreto-lei n. 7.903 não derrogou o Decreta n. 916, de 24 de outubro de 1890, que, no art.

10, § 2.0, deu contra o concorrente, que tenha direito a firma idêntica, a pretensão à modificação, "por forma que *seja* impossível erro ou confusão"; nem o art. 8.~, § 2$, da Decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, que estatul: "Se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer, por via administrativa (art. 53), ou em juíza, a modificação e demanda por perdas e danos resultantes". A modificação ou a indeferimento pela autoridade administrativa não é sem possível exame pelo Poder Judiciário (Constituição de 1946, art. 141, § 4.0). Idem, quanta às sociedades por quotas, de responsabilidade limitada (Lei n. 3.708, de 10 de janeiro de 1919, art. 18).

As ações de indenização fundadas em ofensa ao direito patrimonial emanado do nome comercial prescrevem no prazo do art. 178, § 10, IX, do Código Civil *(aliter,* a ação fundada na art. 3□O, 2.~, □

2 a parte, da Decreto-

lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, *versis* "demandar perdas e danos resultantes"). Não assim, a do art.

10, § 3□O, do Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, ou do art. 3$, § 2.", 1a parte, do Decreto-lei ti. 2.627, de 26 de setembro de 1940, também invocável em matéria de sociedades por quotas, de responsabilidade limitada. A 1.8 parte do art. 3□O, § 2.0, do Decreto-lei n. 2.627, concerne à ação *de modificação,* ao passo que a □

2 a parte do art. 8.0, § 2.0, se refere à *ação de indenização* .

Lê-se no art. 176 do Decreto-lei n. 7.903: "Violar direito relativo ao nome comercial, ao titulo de estabelecimento e à insígnia: 1, usando indevidamente o nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios; II, vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito

artigo ou produto revestida de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheias. Pena detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros".

A lei considera o usa indevido do nome comercial, que é nome de pessoa (e ainda no amplo sentido que adotou, permitindo o registro dos nomes de sociedades civis e de fundações), no mesmo pé que o titulo de estabelecimento e a insígnia. Com isso, não poderia desnaturá-lo, a ponto de fazê-lo nome de coisa é nome de pessoa; e nome de pessoa continua de ser. Todavia, como o nome comercial pode ser a posto em produtos ou mercadorias, para designar de *quem* procedem os produtos ou as mercadorias, de certo modo, indiretamente, distingue coisas e pode atribuir certo valor a mais aos produtos ou mercadorias. Foi essa repercussão nas coisas, por parte do nome de pessoa, que levou o legislador a permitir o registro do nome comercial, como objeto de proteção patrimonial. No fundo, é essa repercussão, êsse incremento, êsse *plus* econômico, que se faz objeta de direito real; não o nome em si-mesmo.

Somente quem é titular do nome comercial, do direito sobre o título de estabelecimento ou do direito sobre a insígnia pode apô-lo em coisas. Tal aposição não se interpreta como se dissesse: "este produto ou mercadoria se chama A. B. C. (ou "Casa A. B. O.", ou "O A. B. O. do Comprador é saber escolher"), mas apenas "este produto ou mercadoria procede de A. R. O." (ou da "Casa A. B. O."), ou da casa que tem a insígnia "O A. B.

O. do comprador é saber escolher". Mas a lei levou em conta o que o nome do industrial ou do comerciante, ou o título de estabelecimento ou a insígnia pode suscitar de distinção para os produtos e mercadorias.

3.USURPAÇÃO DE NOME COMERCIAL, NO PLANO ECONÔMICO (PATRIMONIAL). O uso, contra direito, da firma ou de nominação alheia, dito usurpação de nome comercial, tem de ser uso em matéria de negócios comerciais, industriais, ou agrícolas, ou de sociedades civis ou fundações. Se o utente tem direito ao nome, cumpre distinguir: a) o uso fora da atividade que corresponde à do nome comercial (nenhum crime), como se, em caso de homonimia, o utente exerce direito autoral de nominação de obra literária, artística ou científica; *b)* o uso na mesma atividade do titular do nome comercial, o que é crime, parque se configurou o

"uso indevido" a que se refere o art. 176, 1 *(verbia* "usar

indevidamente"); o) o uso, pelo que tem direito ao nome comercial, de nome comercial a que também outrem tem direito, o que não é crime e apenas dá a quem primeiro obteve registro o conflito de prioridade ou a ação de modificação, com invocação do art. 10, § 3.~, do Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, ou do art. 3,0, § 2.0, do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, que é extensivo às sociedades por quotas, de responsabilidade limitada <Lei n. 3.708, de 10 de janeiro de 1919, art. 18).

Se o utente não tem direito ao nome comercial, nem é o seu nome civil, o problema simplifica-se: usurpou o nome comercial como teria usurpado o nome civil.

4. VENDA, EXPOSIÇAO À VENDA E DEPÓSITO. No art. 176, II, do Decreto-lei n. 7.903, não se precisa do uso do nome comercial para a composição do suporte fático do crime, basta o ato de vender, ou de expor à venda, ou de ter em depósito, segundo os conceitos que foram, antes, formulados a propósito das marcas de indústria e de comércio. Supõe-se que tenha havido uso, contra direito, do nome comercial, e pune-se o vender, ou o expor à venda, ou o simples depósito de produto ou artigo em que venha tal nome. Se foi o próprio agente que o apos, comete dois crimes, o de usar e o do art. 176, II; se outrem foi quem o após, o crime do agente é só o do art. 176, II.

Se o nome comercial não se acha registrada no Departamento da Propriedade Industrial, o crime do utente é o de concorrência desleal, conforme o suporte fático que se compuser, como o do art. 178, VI, do Decreto-lei n.

7.903. O Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, art. 10, explicitou: "O *emprego* ou uso ilegal de firma registrada ou inscrita dará direito ao dono de exigir a proibição desse uso e a indenização por perdas e danos, além da ação criminal que no caso couber", sem que se houvesse de interpretar não caber a ação penal se não registrada. A Lei n. 1.286, de 24 de setembro de 1904, art. 18, inciso 9□O, não distinguia. Nem o Código Penal, art. 196, VI. Nem, agora, distingue o Decreto-lei n. 7.908, art. 178, VI.

O assunto merece maior explanação, O nome civil não precisa do registro no Departamento Nacional da Propriedade Industrial para ter a proteção específica. A aposição do nome civil de outrem em estabelecimento, produto ou mercadoria, já constitui, por si só, ato ilícito, com as consequências próprias. E" uso de nome alheio, ainda em se abstraindo da aplicação a coisa. Há ofensa ao direito ao nome. E

há a ofensa à livre concorrência, se o titular do direito ao nome está em situação que a atribuição do seu nome aumente o prestigio do estabelecimento, dos produtos ou das mercadorias de outrem, O crime do art. 178, IV, do Decreto-lei n. 7.903, configura-se, se o titular do direito ao nome é concorrente, mas ato ilícito também é se êsse não é concorrente.

Seja como for, no art. 178, VI, do Decreto-lei n. 7.903, não se falou de ser registrada a firma ("nome ou razão social") nem, a *.fortiori,* no art. 178, IV.

5.AçÃo DE MODIFICAÇÃO DE NOME COMERCIAL. No Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, o art. 10, § SAI, estabelece: "Também será sumária e processada no juizo comercial a ação para obrigar o concorrente, que tenha direito a firma idêntica, a modificá-la por forma que seja impossível erro ou confusão".

Tal ação nada tem com a de nulidade de registro no Departamento Nacional da Propriedade Industrial: a competência é a geral. e não a das varas da Fazenda Pública. Éa mesma ação do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, art. 3?, § 2.0: "Se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer, por via administrativa <art. 53), ou em juízo, a modificação e demandar perdas e danos resultantes", regra jurídica que também incide em matéria de sociedades por quotas, de responsabilidade limitada (Lei n. 8.708, de 10 de janeiro de 1919, art. 18).

Quanto ao rito, o Decreto n. 916 falava, antes, da sumariedade da ação de abstenção do uso ilegal da firma e da ação de indenização; hoje, o preceito cominatório do art. 302, XII, do Código de Processo Civil é empregável, ou, com o rito ordinário, a ação de abstenção.

Quanto à prescrição da ação de abstenção ou da ação de preceito cominatório, - cuja distinção há de estar na memória de todos (Tomos II, § 207, 5, e V, § 627), é preciso ter-se em vista o que dissemos no Tomo V, §

627, 3 (cf. Tomos VI, §§ 699, 2, e 701, 2; VII, §§ 783, 2, 748, 7 e 9, e 756). A ação de indenização é prescritível no prazo das demais ações por ofensa ao direito de personalidade. A ação de indenização em caso de ofensa à propriedade industrial (à coisa!) prescreve no prazo do art. 178, § 10, IX, do Código Civil.

A prescrição de seis meses segundo JoÃo DA GAMA CERQUEIBA *(R. dos T.,* 159, Tribunal de Justiça de São Paulo, a 8 de 205), e a 13 de junho de 1952 (204, 222) vocou-se a Lei n. 1.236, de 24 de setembro e que seria pertinente a outra ação que a Decreto n. 916, ou do art. 3$, § 2.0, do (Lei n. 3.708, de 10 de janeiro de 1919, há de atender ao que dissemos nos Tomos V, § 627, 3, e VI. § 701, 2.

TULLIO ASCARELLI e 13-17), admitida pelo agosto de 1945 (159, é de repelir-se. Inde 1904, já revogada do art. 10, § 3□O, do Decreto-lei n. 2.627 art. 18).

6. TituLo DE ESTABELECIMENTO E INSÍGNIA. O título de estabelecimento não é nome de pessoa; é nome de coisa. A ofensa aos direitos derivados dele, como da insígnia, só é ofensa ao direito de propriedade industrial, ou ato (ilícito) de concorrência desleal (no Código Penal, art. 196, § li>, VII, dizia-se: "usar indevidamente nome comercial ou titulo de estabelecimento alheio", o que não foi reproduzido, quanto à última parte, no art. 178, VI, do Decreto-lei n. 7.903; mas a espécie pode caber, por exemplo, no art. 178, III).

Registrada o titulo de estabelecimento ou a insígnia, tudo se passa como a respeito do nome comercial, *se iw plano patronal.*.

Procurou-se interpretar o art. 176 como se cometesse o crime do art. 176, 1, ou o do art. 176, II, quem usasse o título de estabelecimento ou insígnia alheios *não-registrados.* Tal interpretação aberra dos princípios que inspiram o sistema do Decreto-lei ii. 7.903, no qual só há ~propriedade de titulo de estabelecimento ou de insígnia *após o registro* (sem razão, por apego ao texto da lei que omite a referência ao registro, JoÃo DA GAMA CERQUnA, *Tratado da Propriedade Industrial,* II, *Ii,* 348 s.).

Os crimes de que se fala nos arts. 169-174 (invenções, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais), 175 (marcas de indústria e de comércio), 176 (nome comercial, titulo de estabelecimento, insígnia) e 177 (expressão ou sinal de propaganda) são crimes contra a propriedade Industrial. Aí, tem-se de atender a que só existe tal propriedade após o registro. Os crimes do art. 178, não. No art. 178, o que se pune é o ato ofensivo, por deslealdade, à concorrência livre. Abstrai-se da propriedade. Tanto é crime atribuir-se como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não se obteve, se estava registrada, como se não estava. A propósito, convém notar que há regato de recompensas *industriais* e a lei não cogitou de crime especial contra a propriedade do bem incorpóreo: no art. 178, VII, do Decreto-lei ii. 7.903, relativo a concorrência desleal, tratou-se da usurpação de

recompensa <não só industrial!), ou de distinção, sem se cogitar de registro. Quanto às indicações de proveniência, o direito real existe independentemente de qualquer registro e não se inseriu na lei regra jurídica sobre o crime contra a propriedade industrial; apenas, no art. 178, IV, se previu o ato ilícito de concorrência desleal, qualquer que seja a recompensa ou distinção.

O uso de título ou insígnia que apenas *imite* não é crime, mas pode ser ato ilícito de direito privado (cf.

Decreto-lei n. 7.903, art. 178, parágrafo único>.

Cumpre> ainda> advertir-se em que o título de estabelecimento *e* a insígnia estão sujeitos à limitação da eficácia de que se fala no art. 115 e 120, inciso 6.0, do Decreto-lei n. 7.903.

§ 2.089. Crimes contra expressão ou sinal de propaganda

1.TEXTO LEGAL. Estatui o art. 177 do Decreto-lei n. „1 .903: "Violar direito assegurado pelo registro de expressão ou sinal de propaganda: 1, usando expressão ou sinal de propaganda alheios, devidamente registradas; II, imitando expressão ou sinal de propaganda alheios, devidamente registradas, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos. Pena detenção, de três meses a um ano, ou multa, de mil a dez mil cruzeiros".

O Decreto n. 7.903 definiu expressões e sinais de propaganda. (art. 121). Deles podem fazer parte marcas de indústria e de comércio, se registradas em nome da mesma pessoa (art. 122). A legitimação ativa ao registro é assaz importante por sua extensão: todo aquele que exerça atividade industrial, comercial, agrícola, *cultural, recreativa,* bancária, financeira, *de fins de beneficência e outros <fins) lícitos* pode requerer o registro. Note-se quanto se dilata o conceito de propriedade industrial, propriedade, aí, sobre sinal distintivo, mas, conforme ressalta com os grifos, algumas vêzes de modo nenhum industrial.

2. INÍCIO DO DIREITO REAL. O direito real somente começa, quanto ao bem incorpóreo, com o registro, tal como acontece com as marcas de indústria e de comércio e com os títulos de estabelecimento e as insígnias.

3.CRIMES DO ART. 177 DO DECRETO-LEI N. 7.903. Primeiro, tem-se

como crime o uso da expressão ou sinal de propaganda alheio, se devidamente registrada (art. 177, 1); quer dizer: se válido o registro (Decreto-lei n. 7.903, art. 188). Na ação criminal, pode o acusado alegar, como defesa, a nulidade, 261

embora com a eficácia limitada de que tratamos a propósito dos crimes contra os direitos oriundos das patentes de invenção. Depois, o art. 177, II, trata da imitação de expressão ou sinal de propaganda alheio, validamente registrada, se a imitação pode criar confusão entre os produtos ou entre os estabelecimentos.

Note-se: não só produtos e artigos.

Se o sinal de propaganda contém marca de indústria e de comércio, o crime é sOmente o do art. 177, 1 ou II.

A aposição da marca é outro crime.

Sobre imitação, antes, nos §§ 2.013, 1, e 2.087, 2 e 3, dissemos o que era preciso. Repita-se, aqui, apenas, mais uma vez que a reprodução sem uso não é crime, mas o é a imitação: imita quem se aproxima do bem incorpóreo, objeto da propriedade industrial, sem o copiar; ao passo que reproduz quem reencorpa o bem incorpóreo. Na reprodução, o bem incorpóreo é o mesmo: na imitação, é outro.

Se a expressão ou sinal de propaganda não foi registrada, não há o crime do árt. 177, 1 ou II; mas pode configurar-se o crime de concorrência desleal, e. g., o do art. 178, IV, ou o do art. 178, V.

5 2.090. Crimes cometidos por meio de sinais distintivos.

1.CONCEITO DOS CRIMES DOS ARTS. 179 E 180 DO DIREITO LEI N. 7.903. Se, na feitura do sinal distintivo, se *reproduz* arma, brasão, ou distintivo público, nacional ou estrangeiro, há o crime do art. 179 do Decreto-lei n. 7.903. A reprodução, não a imitação, é que é, ai, elemento do suporte fático do crime; e a reprodução pode ser total, ou parcial. Também á crime usar sinal distintivo com a infração de que fala o art..

179, ou vender ou expor à venda produto ou artigo em que se‟ deu a infração (art. 179, parágrafo único).

Na 2ª parte do art. 179 fala-se da imitação, não de qualquer imitação,

mas da imitação que possa criar confusão. Já o crime é outro que o de reprodução.

Diz o art. 179 do Decreto-lei n. 7.903: "Reproduzir, sem a necessária autorização, ou imitar > de modo que possa criar" confusão, em marcas de indústria e de comércio, nome comercial, titulo de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, armas, brasões ou distintivos públicos, nacionais Repetiu previu o ato ilícito de concorrência desleal, qualquer que seja a recompensa ou distinção.

O uso de título ou insígnia que apenas *imite* não é crime, mas pode ser ato ilícito de direito privado (cf.

Decreto-lei n. 7.903, art. 178, parágrafo único).

Cumpre, ainda > advertir-se em que o título de estabelecimento *e* a insígnia estão sujeitos à limitação da eficácia de que se fala no art. 115 e 120, inciso 6.0, do Decreto-lei n. 7.903.

§ 2.089. Crimes contra expressão ou sinal de propaganda

1.TEXTO LEGAL. Estatui o art. 177 do Decreto-lei n. .903: "Violar direito assegurado pelo registro de expressão ou sinal de propaganda: 1, usando expressão ou sinal de propaganda alheios, devidamente registradas; II, imitando expressão ou sinal de propaganda alheios, devidamente registradas, de

-modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos. Pena. detenção, de três meses a um ano, ou multa, de mil a dez mil cruzeiros".

O Decreto n. 7.903 definiu expressões e sinais de propaganda (art. 121). Deles podem fazer parte marcas de indústria „e de comércio, se registradas em nome da mesma pessoa (art. 122). A legitimação ativa ao registro é assaz importante por sua extensão: todo aquele que exerça atividade industrial, comercial, agrícola, *cultural, recreativa,* bancária, financeira, *de fins de beneficência e outros (fins) licitos* pode requerer o registro. Note-se quanto se dilata o conceito de propriedade industrial, propriedade, aí, sobre sinal distintivo, mas, conforme ressalta com os grifos, algumas vêzes de modo nenhum industrial.

2.INÍCIO DO DIREITO REAL. O direito real somente começa, quanto ao bem incorpóreo, com o registro, tal como acontece com as marcas

de indústria e de comércio e com os títulos de estabelecimento e as insígnias.

3.CRIMES DO ART. 177 DO DECRETO-LEI N. 7.903. Primeiro, tem-se como crime o uso da expressão ou sinal de propaganda alheio, se devidamente registrada (art. 177, 1); quer dizer: se válido o registro (Decreto-lei n. 7.903, art. 188). Na ação criminal, pode o acusado alegar, como defesa, a nulidade, embora com a eficácia limitada de que tratamos a propósito dos crimes contra os direitos oriundos das patentes de invenção. Depois, o art. 177, II, trata da imitação de expressão ou sinal de propaganda alheio, vâlidamente registrada, se a imitação pode criar confusão entre os produtos ou entre os estabelecimentos.

Note-se: não só produtos e artigos.

Se o sinal de propaganda contém marca de indústria e de comércio, o crime é somente o do art. 177, 1 ou II. A aposição da marca é outro crime.

Sobre imitação, antes, nos §§ 2.013, 1, e 2.087, 2 e 3, dissemos o que era preciso. Repita-se, aqui, apenas, mais uma vez que a reprodução sem uso não é crime, mas o é a imitação: imita quem se aproxima do bem incorpóreo, objeto da propriedade industrial, sem o copiar; ao passo que reproduz quem reencorpa o bem incorpóreo. Na reprodução, o bem incorpóreo é o mesmo; na imitação, é outro.

Se a expressão ou sinal de propaganda não foi registrada, não há o crime do art. 177, 1 ou II; mas pode configurar-se o crime de concorrência desleal> *e.* g., o do art. 178, IV, ou o do art. 178, V.

5 2.090. Crimes cometidos por meio de sinais distintivo,

1.CONCEITO DOS CRIMES DOS ARTS. 179 E 180 -. LEI N. 7.903. Se, na feitura do sinal distintivo, se *reproduz* arma, brasão, ou distintivo público, nacional ou estrangeiro, há o crime do art. 179 do Decreto-lei n.

7.903. A reprodução, não a imitação, é que é, aí, elemento do suporte factico do crime; e a reprodução pode ser total, ou parcial. Também 1 crime usar sinal distintivo com a infração de que fala o art.. 179, ou vender ou expor à venda produto ou artigo em que se-deu a infração

(art. 179, parágrafo único>.

Na 2.~ parte do art. 179 fala-se da imitação, não de qual-. quer imitação, mas da imitação que possa criar confusão. Já o crime é outro que o de reprodução.

Diz o art. 179 do Decreto-lei n. 7.903: "Reproduzir, sem a necessária autorização, ou imitar> de modo que possa criar confusão, em marcas de indústria e de comércio, nome comercial, estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, armas, brasões ou distintivos públicos, nacionais ou estrangeiros: Pena detenção de um a seis meses> ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros". E o parágrafo único: "Incorre na mesma pena quem usa marca, nome comercial, título de estabelecimento> insígnia, expressão ou sinal de propaganda nos termos deste artigo, ou vende ou expõe àvenda produto ou artigo com eles assinalados".

2.INDICAÇÃO FALSA DE PROVENIÉNCIA. Lê-se no art.

180 do Decreto-lei n. 7.908: "Usar marcas, nome comercial, titulo de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto ou artigo com eles assinalados. Pena detenção de um a seis meses, ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros".

Os sinais distintivos podem conter indicação de proveniência do produto ou artigo. Pune-se o fato da indicação; e pune-se vender ou expor à venda produto ou artigo que seja por ele assinalado.

3.NOME COMERCIAL. Dificilmente se poderia dar exemplo de nome comercial com armas, brasões, ou distintivos públicos, nacionais ou estrangeiros (art. 179>. Não é impossível, sob forma escrita. Quanto à indicação de proveniência, a impropriedade do art. 180 do Decreto-lei n. 7.903 ressalta: o nome comercial é nome de pessoa, que tem domicilio; a indicação falsa de proveniência, pois que não é ao domicílio, há de ser à coisa; então, há crime, conforme o art. 180.

§ 2.091. Recompensas industriais

1.REGISTRO E EFICÁCIA. O registro tem eficácia de estabelecer presunção *juris tantum* de autenticidade, presunção que só se elide com a decretação da nulidade do registro em ação próprià, ou em

defesa, nas ações cíveis contra o utente. Quanto à recompensa em si, seja industrial ou não no seja, já a tem o recompensado: ou tem a recompensa bem incorpóreo, porque já lhe foi conferida, e a recompensa bem corpóreo (a taça, o pergaminho ou outra *res corporalis),* ou somente tem aquela. Já se expôs o que era preciso quanto à natureza do direito antes do registro.

No art. 188 do Decreto-lei n. 7.908 > em regra jurídica especialíssima, diz-se que a matéria de defesa, na ação criminal, pode consistir em alegação de nulidade da patente ou do registro em que se funde a demanda. Mas acrescentou-se que a absolvição do réu, com A acolhida de tal defesa, não importa em decretação da nulidade da patente, ou do registro, pois isso somente pode resultar de sentença proferida na ação ordinária de nulidade.

Tratando-se de recompensas industriais, o art. 160 estabelece que o registro "garante a autenticidade dos respectivos títulos ou diplomas" e confere "ao registronte o direito de propriedade e uso exclusivo por tempo indeterminado". Portanto, a absolvição por se atender à alegação de nulidade não retira a presunção *juris tantum* de autenticidade dos títulos e diplomas, nem a propriedade industrial e o uso exclusivo das recompensas industriais *registradas.* A eficácia da parte da sentença que julgou procedente a defesa, por ser

"nulo" o registro (ou, talvez, "nulos" o ato de recompensa e o registro), em verdade apenas figura como excludente da condenação *(menos* condenatoriedade), em vez de, como se haveria de esperar, ser constitutiva negativa.

2.CRIMES. O uso, como meio de propaganda, de recompensa ou distinção, que o utente não obteve, é crime de concorrência desleal, punido com a pena de detenção de três meses a um ano, ou multa de um mil a dez mil cruzeiros (Decreto-lei n. 7.903, art. 178, VII). A recompensa ou distinção supõe-se conferida a outrem, pois a ação penal é privada (art. 181, 2.~ alínea). A atribuição de recompensa ou distinção, que não foi conferida a ninguém, pode constituir o crime do art.~ 307 do Código Penal.

§ 2.092. Indicações de proveniência

1.INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA. A indicação de proveniência pode ser enunciado único, ou à parte, ou incluso. Diz-se único quando nenhum outro sinal distintivo há que o preceda ou suceda. Diz-se à parte se não ligado (*z* = não-incluso) a outro sinal distintivo, como parte. Incluso, se é um dos elementos di sinal distintivo.

2.CRIMES. O uso de qualquer nome comercial ou sinal distintivo em que haja indicação *falsa* de procedência, e a venda ou exposição à venda de produto ou artigo, em que haja nome comercial ou sinal distintivo com tal elemento, são crimes cometidos por meio de nome comercial ou sinal distintivo (Decreto-lei n. 7.903, art. 180). Aí, a indicação de proveniência é sinal distintivo *incluso.*

Se a indicação de proveniência é o *único* sinal distintivo > ou se é sinal distintivo à *parte* do outro ou dos outros que constam do produto ou artigo, o crime, que pode ocorrer, é o de concorrência desleal (Decreto -lei n. 7.903, art. 173, IV). O alcance do art. 178, IV, é muito maior do que o do art. 180.

Parte V. Concorrência ilícita e concorrência desleal

CAPITULO 1

ECONOMIA LIVRE E CONCORRÊNCIA DESLEAL

§ 2.093. Conceitos de concorrência desleal e de concorrência ilícita

1.Os DOíS CONCEITOS. Quem diz ilícita alguma classe de atos já estabeleceu que a lei os proibe, com as sanções que ao legislador parecerem adequadas. Quem diz concorrência desleal procedeu a seleção de atos de concorrência > reputando-os desleais, reprováveis, sem adiantar que o sistema jurídico os considera ilícitos.

A vida social, devido às estruturas econômico-jurídicas, é organizada em termos de competição, de concorrência, de luta. Uma vez que nem todos os bens da vida podem estar à disposição de todos, tem-se de assegurar status *quo,* ou permitir-se o acesso a alguns bens, que não são de todos, mediante prestações ou atos de luta pela vida. Qualquer que seja a estruturação econômico-jurídica, sempre há os a que os haveres aumentam e os a que os haveres diminuem. A apreciação da "justiça" da estruturação é política, *de jure condendo;* a apreciação da justiça com que se obedece à estruturação é jurídica, *de inre condito.* A

falta de circulação da riqueza devido a já se ter tornado inadequada a estruturação, ou a se ter empregado a estruturação para, por meios reprováveis > se impedir a circulação da riqueza, ossifica.

De começo, observemos > portanto, ser da máxima importância distinguirem-se: a) a concorrência ilícita, em si-mesma contrária a direito; b) a concorrência restringida negocialmente, de modo que os atos de concorrência, que se tiveram por vedados negocialmente, se hão de considerar relativamente ilícitos; e *c)* a concorrência desleal, que é aquela que se define no art. 178 do Decreto-lei n. 7.903 e no parágrafo único.

Quando se viu que a livre concorrência se tornou sem freios, que se fêz algo de luta livre, *cút-throat com petition,* competição de cortar pescoço, teve-se de cogitar de regras jurídicas que lhe aparassem as garras, que lhe cortassem as unhas, que lhe amputassem os tentáculos de polvo, que lhe vedassem alguns meios. Não foi o excesso no exercício o que se teve por fito, em todos os casos, coibir, foram as armas empregadas, os embustes, as práticas desleais. Principalmente porque a concorrência tende, quando intensificada, a eliminar a concorrência. Concorrer é tentar abrir caminho, ou alargá-lo; quem o alarga de mais, crescentemente , tira espaço a quem concorria, ou poderia concorrer. A luta contra os monopólios inspira-se na necessidade de evitar ou de desfazer resultados da intensificação da concorrência, que pode negar o princípio de livre concorrência, ou da própria atividade pré-eliminadora da concorrência. Pode não ter havido *unI air cora petition,* concorrência desleal.

Quando se viu que as leis não previam todas as espécies que deveriam ser vedadas para que pudesse haver concorrência e fosse livre, ou para que, no concorrer, não se usassem meios reprováveis *(de lege ferenda»,* começou-se por se procurar qual o traço comum dessas espécies, como se êsse traço comum devesse existir.

Um dos traços que se acreditou caracterizasse essas espécies a serem previstas foi o da deslealdade na concorrência. Depois se notou que o conceito, se, por um lado, era insuficiente para abranger todas elas, por outro ia muito além do que se pretendia apontar.

Não só. Quando se pôs em regra jurídica penal parte do que se havia de regular, como que desapareceu a alusão à característica. A concorrência desleal fêz-se ilícita.

2. A EXPRESSÃO “CONCORRÊNCIA DESLEAL”. Tem-se argijído contra

a expressão “concorrência desleal” ser elástico o conteúdo do adjetivo “desleal”, que mais depende dos sujeitos > que concorrrem, em suas diferentes cargas de moralidade, do que do ato em si mesmo. Prefere-se-lhe “ilícita”, mas a ilicitude é apenas a contrariedade à lei, a direito, quando a regra jurídica cogente precisa o que não se deve fazer. À

medida que tais regras jurídicas cogentes se formulam a concorrência desleal revela-se concorrência ilícita em si mesma, sem que deixe de haver franja de concorrência desleal não coberta por elas.

A competição desleal tem de ser entre concorrentes. Somente concorrem as empresas ou pessoas que disputam o mesmo. Há de ser o mesmo o gênero de indústria, ou de comércio, ou de atividade, e tal, que possa o ato ser desleal entre concorrentes. Todavia, se há a alegação e prova de que os interesses do agente desleal e os do beneficiado são os mesmos ou coincidem até certo ponto., como se dá entre empresas ocultamente ligadas ou ligadas sem fusão ou relação que juridicamente apareça, o requisito da concorrência desleal compõe-se.

3.ORIGEM DA EXPRESSÃO “CONCORRÊNCIA DESLEAL”. A expressão tem explicação, no plano da técnica legislativa. Não havia direitos que se reputassem feridos e da ofensa resultasse ação penal; porque os atos chamados de concorrência desleal eram atos que se tinham por lícitos, dentro do ambiente de livre concorrência. Dentro da lei, isto é, sem ofendê-la, direta ou indiretamente, tudo se permitia. Quando se notou que ficavam sem sanção atos que mereciam ser punidos ou gerar pretensões e ações aos ofendidos, apontaram-se tais atos de concorrência como tendo o traço comum da deslealdade, nas relações humanas, no tráfico da vida. Na expressão há, portanto, reminiscência do momento em que os juizes e os legisladores tiveram de considerar o problema da revelação do direito.

A legislação sobre concorrência desleal revelava a *imperfeição* dos sistemas jurídicos (vistos como obra de técnica legislativa), no tocante à disciplina jurídica sobre bens incorpóreos industriais (no mais vasto sentido).

A causa de tal imperfeição pode ter resultado de se ter acentuado, demasiadamente, o papel da clientela, bem incorpóreo, que não se podia prestar, de medo nenhum, à estrutura dos direitos reais, como objeto de propriedade. Tal imprestabilidade é devida à infixabilidade do conceito de clientela como bem incorpóreo, mais do que como

ocorre com os valores derivados do uso do nome comercial, a que a lei ousou atribuir fixação, para conceber propriedade de tais valores.

Fruto de necessidades jurídico-éticas de ordenação da vida econômica, quando se exasperou a livre concorrência, engendrando, em profunda contradição, as técnicas de eliminação da concorrência, a construção da concorrência desleal, na sistemática do direito, tinha de apresentar extremas dificuldades. Todavia, não se deve atribuir à livre concorrência ser a causa única da necessidade de se reprimir a concorrência desleal.

Existiu essa ainda antes de se alastrar o liberalismo econômico.

No fundo, o que se condena, na repressão à concorrêncis desleal, é o emprego de certos meios de luta, razão por que < erro considerar-se incluída na legislação sobre concorrência desleal o que é técnica de direção da economia sem proscrição de meios de luta *(e. g.,* elevação de preços, imposição de baixos preços).

À base das regras jurídicas de repressão da concorrência desleal está *dever,* que se criou, de não se usarem os meios considerados desleais.

4. ATITUDE DO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO. Com o Decreto n. 24.507, de 29 de junho de 1984, art. 89, que se absteve de lançar teoria da concorrência desleal e edictou, de pronto, regras jurídicas penais e sobre a indenização, prosseguiu-se na atitude iniciada pelo Decreto n. 22.989, de 26 de julho de 1988, art. 1.0, *e),* que atribuira ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial a repressão da concorrência desleal.

Posterior-mente, o Código Penal, art. 196, inseriu como regras jurídicas de direito penal comum, com alterações não-essenciais, as regras jurídicas de 1934. A seu turno, o Decreto-lei n. 7.903 teve igual procedimento em relação ao Código Penal, sem que, por isso, se devam considerar as suas regras jurídicas penais como regras jurídicas penais especiais. O Decreto-lei n. 7.903, arts. 169-180, dei-rogou o Código Penal, arts. 184-196.

O Decreto-lei n. 7.908, art. 2.0, aponta como um dos fins da lei de proteção da propriedade industrial, que ele é, o manter a „lealdade de concorrência no comércio e na indústria". No art. 3□O, alude a um dos meios para aquela proteção: "a repressão da concorrência desleal". Mas, no art. 178, parágrafo único, revela que só em parte cobriu com as regras jurídicas do art. 178 os atos considerados de concorrência desleal, pois logo se advertiu: "Fica ressalvado ao prejudicado o

direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por *outros* atos de concorrência desleal, não previstos neste artigo, tendentes a prejudicar a reputação e os negócios alheios ou a criar confusão entre estabelecimentos comerciais e industriais ou entre os produtos e artigos postos no comércio".

Com o art. 178, parágrafo único, o Decreto-lei n. 7.908 procedeu como se dissesse: "Há atos mais graves e atos menos graves de concorrência desleal. São atos ilícitos de direito privado tanto aqueles, que são os enumerados no art. 178 como atos ilicitos de direito penal, como esses, que se prevêem no art. 178, parágrafo único". O que é ato ilícito de concorrência desleal ou o é no plano do direito penal e no plano do direito privado (art. 178), ou somente o é no plano do direito privado (art. 178, parágrafo único).

§ 2.094. Objeto da proteção

1.ELEMENTO MORAL ETICNICA LEGISLATIVA. A princípio exagerou-se o elemento moral na luta contra a concorrência desleal. Nas próprias definições aludia-se a meios contrários à ética, a meios que a retidão moral ou a honestidade reprovam. Depois, quase só se viu na concorrência desleal o que caracteriza a maioria dos seus casos: o aproveitamento das vantagens oriundas de reputação que outrem granjeara para si, ou o desvio dessas vantagens. Tudo se circunscreveria à clientela (cf., respectivamente, A. MoREAU, *TraiU*

de la Concurrence jilicite, 41;M. NAST, La Conception française de la Concurrence déloyale ou illicite, *Festschrift fi~r* CARL WIELAND, 287).

2.DIREITO DE PERSONALIDADE E CONCORRÊNCIA DESLEAL. Seria erro limitar-se o conceito de concorrência desleal a ponto de só apanhar os atos ofensivos aos direitos de personalidade. Nem toda a personalidade se insere na concorrência, na luta econômica, nem toda luta econômica, toda concorrência, atinge a personalidade. Assim, não há ater-se a doutrina à atitude doutrinária de J. KORLER *(Der unlautere Wettbewerb,* 17"s.). A concorrência desleal pode ofender direitos que não são os de personalidade, inclusive direitos puramente patrimoniais.

8.CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. A atitude que tentou ver na clientela o valor econômico, o bem incorpóreo, que os atos de concorrência desleal ofendem, seduziu, por muito tempo, os

investigadores.

Mas, com isso, desatender-se-ia a que:

a)seria absurdo considerar-se ato reprimível de concorrência desleal *qualquer* ato de desvio de clientela

<eliminar-se-ia, potencialmente, a livre concorrência, e a concorrência desleal, em sua própria definição, supõe haver concorrência, que, em alguns atos, se qualifique como desleal) ; b) para se considerar a clientela como indesviável, legitimamente, pelos atos de concorrência, se teria de considerar violado algum direito sobre ela; e) quando, no art. 178, III, se tratou do desvio de clientela, só se~considerou ato de concorrência desleal o que consiste em emprego de "meio fraudulento">.

O que se passou no desenvolvimento da técnica da repressão penal e privatística da concorrência desleal parece-se com o que se deu em campo similar: o das lutas corporais, em suas muitas variantes. Tinha-se de partir do princípio de permissão da luta. Aos poucos> foram-se anotando os passes e golpes que se haviam de proibir, para que a luta não chegasse aos extremos.

O desvio de clientela é apenas um dos casos de concorrência desleal, razão por que o art. 178 do Decreto-lei n. 7.908 só lhe dedicou um dos seus incisos, o inciso III ("emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem>"). Tão-pouco, todos os casos do art. 178, parágrafo único, cabem no conceito de ofensa ou desvio de clientela.

A clientela é valor, mas valor que flutua, que se vai, que pode voltar. Seria difícil criar-se direito real à clientela ou sabre a clientela. Se o pássaro caiu na gaiola, pertence ao dono da gaiola, porque era *res nuilius,* mas, fugindo, sem que o dono da gaiola o pegue, volve a ser *res nuflius.* A clientela é mais transitória que o pássaro, ou o peixe que entra e sai da piscina. A clientela pode ser protegida pela lei contra atos desleais ou por negócio jurídico. Ainda quando não se pode construir, ou a lei não construiu direito real sabre bem corpóreo ou incorpóreo, a ofensa ao bem corpóreo ou incorpóreo, se ela se reflete na esfera jurídica de outrem, é ato ilícito.

4.FUNDO DE EMPRESA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. Depois que se precisou o conceito de fundo de comércio, a que nós chamamos, para atender à extensão do exato conteúdo do conceito, fundo de empresa, tem-se querido ligar os atos de concorrência desleal à ofensa ao fundo

de empresa. já é mais do que os limitar aos atos ofensivos à clientela. Porém tal atitude, que foi, por exemplo, a de GEoIWES RíPnT *(Ãspects juridiques du Capitalisme inoderne,* 190 a.), pré-elimina, *a priori,* os atos de concorrência desleal que não sejam ofensivos à empresa, isto é, ao fundo de empresa.

No direito dos Estados Unidos da América, também a cada momento surge a noção de "good-will", que, nas melhores fontes, corresponde à de fundo de empresa, e não só a de reputação do estabelecimento (e. g., em 1888, a Corte Suprema, no Menendez *versus* Holt; sem razão, em 1930, Standard Ou Co. of New York *versus* Standard Ou Co. of Maine).

5."RaAnoNsIup" E CONCORRÊNCIA DESLEAL. Na literatura dos Estados Unidos da América, procura-se ver relação jurídica *(relationship)* entre os concorrentes, provocada pelo ato voluntário > unilateral, do concorrente. Da relação de concorrência irradiar-se-iam deveres, direitos, obrigações e pretensões que seriam feridos pelo ato desleal (cf. R. Càu~MAN, *Tke Lato o! UnI air Competition and Trade-rnark,* 27). Devemos afastar essa afirmação que levaria a conseqUências inesperadas e fora de propósito. A relação entre os que concorrem não é, de modo nenhum, jurídica; de modo nenhum se pode assimilar à relação parental, se bem que se possa comparar com a de vizinhança:

é relação fáctica. Quando surge o dano ou a ameaça de dano é que se compõe, como o fato da concorrência desleal, o ato ilícito de concorrência: desse fato é que se irradiam direitos, deveres, pretensões e obrigações, a que correspondem relações. O conceito de *relationship,* peculiar ao direito anglo-saxanico, foi extrapolado e foge à ciência, porque encambulha relações fácticas e relações jurídicas (sobre a peculiaridade do conceito > que vem das COrtes de equidade, RosooE POUND, *The Spirit of 0w CominonLaw,* 24 a.).

Não há qualquer relação jurídica *entre* empresas do mesmo gênero de indústria ou de comércio pelo simples fato de se porem em atividade, de correrem simultâneamente ou pelo menos com os mesmos propósitos (=

concorrerem). E" preciso que algo mais se dê para que a relação jurídica se forme, ou relações jurídicas se formem. Tio unilateral e imperdoàvelmente estreito foi o pendor romano para a aplicação de todo o fato jurídico e sua eficácia pelo contacto de vontades > ou pela vontade que se vincula, quanto o é o dos juristas anglo-saxônicos para

apontar relação que esteja à base de toda assunção de deveres, de criação de direito, pretensões, obrigações e ações. Há o fato, há a irradiação de eficácia e há as relações jurídicas que nascem. O

status é relação, mas o fato já aconteceu. No próprio parentesco a relação precede ao surgimento de certos deveres e direitos, mas sobrevém a fato, de que emana.

Sempre que há relação da vida sobre que incide a regra jurídica, diz-se b *ásica* ou *fundamental* a relação jurídica (Tomo 1. 39, 2). A incidência da regra jurídica é, então, escrevemos no começo desta obra, como sobre pedra angular. Se a relação sobrevelo à incidência e dela decorre, é no campo da eficácia: O direito cria a relação (cf. Tomo 1, § 39, 3).

No direito penal, por circunstâncias de técnica legislativas primitiva e antiga, que aqui não nos cabe investigar e explicar, satisfazem-se os sistemas jurídicos com a enumeração dos atos ilícitos e das penas, sem se preocuparem com a explicitação da regra jurídica de que são violadores esses atos, razão por que se cobrem de ilicitude. Omite-se o que faria o todo lógico do sistema jurídico, no plano do direito penal. Pune-se o homicídio sem se dizer "Não matarás"; pune-se o roubo ou o furto, sem se dizer "Não roubarás". Mas a elipse não apaga o "Não matarás" ou o "Não roubarás". O "Não matarás" e o "Não roubarás‟ > existem, como regras jurídicas, no sistema, e o sistema tem a eles e às suas conseqUências como partes do todo lógico.

6.DIREITOS REAIS SÓBRE BENS INCORPÓREOS E CONCORRÊNCIA DESLEAL. Deve-se evitar falar, sem suficiente explicitude, de concorrência desleal quando há direito real, porque a ação, que se apresenta como adequada, é a ação de ofensa a êsse direito (propriedade industrial de patentes, propriedade industrial derivada de registro de sinais distintivos, propriedade industrial de indicações de proveniência). A respeito, o texto do Código Civil italiano, art. 2.598, presta-se a equívocos e ambigUidades. Melhor foi a atitude do sistema jurídico brasileiro, que, ainda n~ plano do direito penal, não confundiu a ofensa ao direito real sobre o bem incorpóreo e a ofensa por□ ato de concorrência desleal. Na doutrina italiana, há quem veja com acêrto o problema e afirme não entrar no conceito de concorrência desleal a violação dos direitos sobre sinais distintivos *(e. g.,* Vírroaro SALANDRA, *Lezioni di Diritto industriale,* 250). Se o ato é de concorrência desleal e fere direito real sobre bem incorpóreo ou corpóreo, há duas classes de ações, que não se devem confundir.

§ 2095. Classificação dos atos ilícitos de concorrência

1.EXAME DOS ATOS DE CONCORRÊNCIA LEAL. Para bem se versar a matéria da concorrência desleal, tem-se de começar pelo exame dos diferentes atos de concorrência que se têm por ilícitos e dos atos que se têm como atos de concorrência desleal. Quadro sintético pode auxiliar tal pesquisa.

A.Atos de concorrência que são proibidos, *ainda se* não ~ têm por finalidade desvio de clientela, ou formação de clientela, com prejuízo para outrem, ou com desatenção aos direitos de outrem.

B.Atos de concorrência com fim de desviar clientela, ou de formá-la, com prejuízo (ainda se só eventual) de outrem, ou com deu atenção aos direitos de outrem, se a lei *já* os considerou contra direito (ilícitos) -

C.Atos de concorrência com fim de desviar clientela, ou de formá-la com prejuízo (ainda só eventual) de outrem, se a lei *ainda* não os considerou contra direito.

D. Atos permitidos que se tornam desleais se praticados com intuito de concorrência.

Não se há de confundir a concorrência interdita ou ilícita da classe A, em que o ato mesmo é vedado, com a concorrência desleal, nas três classes B, O e D, se bem que a classe B seja de atos que se tornaram ilícitos ou interditos após exame (legislativo) de deslealdade. Os atos das classes C e D são atos de abuso do direito, atos pelos quais se exerce irregularmente algum direito. Os atos da classe B, originariamente atos de abuso dó direito, foram incluídos pela lei especial como atos ilícitos, razão por serem mistos, atos de concorrência desleal e atos de concorrência ilícita.

Na classe A estão atos que regras jurídicas proibem, sem que seja necessário ao conceito se referirem à atividade industrial *lato sensu.* Por vêzes, as regras jurídicas foram ditadas no interesse dos concorrentes, objetivamente, ou dos consumidores, ou do público, ou do próprio Estado. Todo monopólio estatal ou paraestatal contém tais proibições , que são essenciais à sua definição mesma. Toda exclusividade necessariamente as acarreta, por definição.

A crítica que faz à expressão ~„concorrência ilícita", porque abrangeria a concorrência interdita e a concorrência que a lei considerou ilícita *(e.* g., a concorrência desleal), é sem fundamento. O

adjetivo “ilícito”,

“ilícita”, tem significado preciso. Não se lhe pode, por simpatias individuais, atribuir maior ou menor extensão: o que a lei proibe é ilícito; o que recebe sanção é ilícito e ilícito o que se veda, sem se lhe ter formulado sanção contrária. Se se quer distinguir o ato ilícito que só se refere a alguém, ou o que se pode referir a qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias, tem-se de acrescentar a ilícito outro adjetivo (ilícito relativo, ilícito absoluto) - Não se pode restringir o sentido de ilícito *(e. g.,* R. SAN‟ATIER, *TraiU de Ia Responsabi.lité civile en drait français,* 1, 68), nem aboli-lo *(e. g.,* PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété industrie fle,* 1, 10, 4S2 e 500 a.). O direito tem de ser tratado em sua inteireza. Não se pode, em ramo maior ou menor, esquecer o que se assentou na Parte Geral, que corresponde aos alicerces do edifício. Sem precisão de conceitos, não há ciência; há ciência até onde se podem precisar conceitos.

2.LEIS ANTITRUSTES. Os atos reprimíveis de trustificação que as leis antitrustes enumeram ou definem não são atos de concorrência desleal. São atos de pré-eliminação ou de eliminação da concorrência, ainda quando se insinue nos julgados, como aconteceu com a Corte Suprema dos Estados Unidos da América, em relação às leis antitrustes, a discriminação dos bons e dos maus trustes, dos entendimentos, acordos e contratos irrazoáveis ou excessivos e dos que não ofendem interesses legítimos dos outros concorrentes, dentre os quais vem em primeiro plano todo ato interdito “per se”, isto é, necessAriamente considerado ofensivo.

3.ESPÉCIES DE CONCORRÉNCIA ILÍCITA. A concorrência ilícita pode ser por ilicitude relativa (atos ilícitos relativos) se a não-concorrência ou a omissão da maneira ou forma ou espécie da concorrência foi negocialmente estabelecida. Então, há subclasse de A: em vez de a lei proibir a concorrência, proibe-a o negócio jurídico. Aqueles que aí vêem concorrência desleal, como M. GHIRON *(Corso di Diritto irtdustriale,* 39, erram palmarmente. Quem pratica ato de inadimplemento ou de adimplemento não-satisfatório não procede deslealmente; vai além: viola o dever que voluntAriamente assumiu. Nem seria admissível introduzir-se em matéria de cumprimento de obrigações de origem negocial a apuração do elemento da deslealdade: há ó de culpa e o de dolo, há o de causa.

Não seria possível reduzirem-se todas as classes àquelas em que há concorrência abusiva (a concorrência desleal seria o abuso do direito

de concorrer, atitude que abstrairia das leis que definem os crimes de concorrência desleal). A teoria do abuso do direito, se poderia explicar parte dos casos de repressão da concorrência desleal, longe está de explicar os demais casos, que são, hoje, numerosos. Afirmações apriorísticas como as de L. JOSSEItAND *(De l"Esprit des Droits et de leia relativité,* 2.~ ed., 231) e de H.

LALOu *(Traité pratique de responsabilité civile,* 503-507) são de repelir-se. A teoria do abuso do direito teria alguma função na classe C ou na classe D, não na classe B. Em verdade, o que se reprova, na concorrência desleal, é o meio empregado, mas a lei pode ter-se adiantado em mencioná-lo como reprovado.

A respeito do abuso do direito, ou do exercício irregular do direito, tem-se de atender a que no conceito há apenas alusão à finalidade do ato: se o ato ilícito foi praticado no exercício de algum direito, irregularmente, ilícito ele o é como qualquer outro ato ilícito (= o ato que, no exercício do direito, não cabe no art. 160, 1, 2.~

parte, do Código Civil, *entrou* no art. 159).

A tricotomia que acima se formulou não coincide com a da Lei francesa de 1944. Na lei francesa, o ato lesivo ou suscelivel de lesar ou é de má fé, e diz-se de concorrência desleal, ou proveio de imprudência ou negligência, e diz-se de concorrência ilícita, uma vez que os meios empregados foram contrários às leis ou regulamentos, ou os meios foram contrários aos usos ou à honestidade profissional, e diz-se de concorrência abusiva.

A liberdade de concorrência entra no conceito de liberdade de fazer ou de não fazer, que somente a lei pode limitar (Constituição de 1946, art. 141, § 2.~). E" especialização, como a liberdade de associação (Constituição de 1946, art. 141, § 12), a de profissão (art. 141, § 14) e a liberdade de iniciativa (art. 145). As leis ordinárias podem limitá-la. A própria Constituição de 1946 inicia limitação quando, por, exemplo, no art.

148, estabelece, programàticamente, que "a lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrAriamente os lucros". O que há de programático ressalta e os conceitos são .expressivos. À lei redigir as regras.

Não resta dúvida quanto a consistirem em excesso no exercicio da liberdade de concorrência os atos de concorrência desleal, mas a reprimibilidade e, mais largamente, a *ilicitude* deles (atos ilícitos absolutos, atos de abuso do direito) dependem de se saber até onde a lei proibe tais atos como atos ilícitos em si-mesmos ou como atos de abuso do direito. A distinção entre atos ilícitos absolutos *stricto sensu* e atos (ilícitos) por abuso do direito (cp. Código Civil, arts. 159 e 160, 1> somente interessa quando se tem de perguntar se o ato, que se examina, sendo de exercício de direito, é ato ilícito absoluto *lato sensu* (aliás, *prorio seneu*>. Supõe-se que o demandado alegue estar a exercer direito e o autor redargua que *irregularmente* o exerceu.

4.DEFINIÇÃO DE ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL *Atode concorrência desleal é ato reprimível criminalmente e gera-. dor de pretensão à abstenção ou à indenização, ou somente gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se pra~. ticou no exercido de alguma atividade e ofende à de outrem, no plano da livre concorrência.* Não se pode dizer que haja uso excessivo da liberdade de concorrência no ato do empregado que recebe dinheiro, ou outro bem, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para dar ao concorrente do empregador vantagem indevida (Decreto-lei n. 7.903, art. 178, X), ou de quem divulga segredo de fábrica ou de negócio (art. 178, XI e XII). A concorrência desleal passa-se no campo da livre concorrência, porque a supõe; não consiste necessAriamente em abuso do direito ou uso excessivo da liberdade de concorrência. Daí a imprestabilidade das duas teorias, a do abuso do direito e a do uso excessivo (= exercício excessivo), para definirem os atos de concorrência desleal reprimível.

§ 2.096. “De jure condendo” e “de jure condito”

1.TÉCNICA LEGISLATIVA SOBRE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. Quando, com a intensificação da concorrência nos diferentes setores da atividade econômica, se puseram à mostra, fácilmente captáveis pela consciência dos juizes e dos juristas, após os interessados, os átos de “deslealdade”, não é verdade que não houvesse para eles regramento jurídico. A maioria deles, com a indicação do dano e da culpa, submetia-se às regras da responsabilidade civil pelos atos ilícitos absolutos (Código Civil brasileiro, art. 159 e 160, *a contrario sensu;* Código Civil francês, art. 1.382: “Tout fait quelconque de l‟homme, qui cause àautrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivê, à le reparer”). Outros casos já se achavam previstos em leis especiais, inclusive pelo expediente técnico de se tornar real o direito sobre o bem incorpóreo.

Todavia, o fato mesmo de se terem visto tais atos como classe à parte tornava evidente que se tinha por insuficiente o regramento do direito comum e se procurava, através de criticas e de sugestões *de lege ferenda,* inserir no sistema jurídico grupo de regras jurídicas que tratassem especialmente da concorrência desleal.

Chegados a êsse ponto, tinham os juristas de provocar a legislação; e as soluções técnicas foram diferentes para os povos e para os diferentes momentos de cada povo.

1) A primeira solução que se havia de propor tinha de ser a da explicitação do conteúdo da regra jurídica sobre indenização pelo dano causado pelo ato ilícito absoluto, admitindo-se em alguns sistemas jurídicos, inclusive no brasileiro, a cominatória em sentença (ação de abstenção) ou inicial (preceito cominatório). Ter-se-ia, assim, o *principio da suficiência do direito comum.* Tal princípio foi o mesmo a que se agarrou o direito suíço, antes de 1945 (= antes da Lei suíça de 30. de setembro de 1943), quando se invocavam, nos julgados, os arts. 41, 11 e 48 do Código federal suíço das Obrigações, porque a diferença estava no próprio direito comum, devido ao art. 41, alínea □

2 a, onde se estatui que também é obrigado a reparar o dano quem o causa intencionalmente a out?em por "fato contrário aos bons costumes". Sublinhe-se: ofensa à moral, aos bons costumes, intencional *(aliter,* se houve culpa, sem intenção, o que faz a diferença entre a 1~a e a 2.~ alíneas do art. 41). O autor tinha de provar a intenção do réu (cf. THÉo GUHL, *Le Droit fédéral des Obligations,* 180).

2) A segunda solução revelava ambição de legislar exaustivamente: pôr-se-ia de lado todo o regramento do direito comum e estabelecer-se-ia lei especial, na qual se apontassem, como espécies, todos os atos considerados de concorrência desleal, com a repressão respectiva e o dever e obrigação de reparação das perdas e danos. A Lei alemã de 27 de maio de 1896 pareceu inspirar-se de tal propósito *(principio da lei especial exaustiva);* mas a superveniência do Código Civil alemão, § 826, arrebentou aquele propósito: surgiram espécies, subsumiveis no § 826 e não previstas pela Lei alemã de 27 de maio de 1896; o que levou o sistema jurídico à solução 3).

3) A terceira solução foi a de fusão das soluções 1) e 2), inicialmente contraditórias. Foi a que, no começo do século, resultou da superveniência do Código Civil alemão à Lei alemã de 27 de maio de 1896 e foi posta em texto legislativo pela Lei alemã de 7 de junho de 1909, que, após repetir a enumeração da lei de 1896, que seguira o principio da exaustividade da lei especial, atendeu às espécies que

podiam ser regidas pelo Código Civil alemão, embora não mencionadas na lei especial. Situação semelhante ocorreu com a Lei suíça de 30 de setembro de 1948 (só incidente a 1.0 de janeiro de 1945).

Foi essa técnica de conciliação *(principio da dupla legislação)* que o Brasil recebeu no Decreto n. 24.507, de 29 de junho de 1934 > explícita no art. 178 e parágrafo único do Decreto-lei n. 7.903.

4) A solução de se deixar aos *tesos* a revelação dos atos de concorrência desleal parte do enunciado de não poder ser exaustiva a lista dos atos de concorrência desleal *(principio da deontologia profissional fixadora >,* combinando a solução da lei especial (os usos seriam lei-conteúdo) com a revelabilidade incessante. Note-se, por ela, que o Estado legislador se abstém de pesquisar, ainda que por algum tempo, e deixa a função de regramento a organizações profissionais, defeito e inconveniência só atenuável pela atividade judicial na apreciação da legalidade e legitimidade dos usos.

No plano interestatal, a solução 4) foi a que se esboçou, mas pelo reenvio ao direito interno, até se chegar ao art. 10 *bis* da Convenção de Paris (Conferência de Londres, 1934) : "Os países contraentes são obrigados a assegurar a todos os cidadãos dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. Todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial e comercial constitui ato de concorrência desleal. Notadamente devem ser proibidos: 1.~ Todos os fatos suscetíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente. 2.0 As alegações falsas, no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos, ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente". A legislação interna pode proteger mais amplamente do que se impõe no começo do art. 10 *bis*

< *verbis* "Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matiêre industrielle ou commerciale"), mas a fórmula teve por fito a solução 4), o que faz dilatável, prâticamente, o conceito (cf. KURT JUNCKERSTORFF, *Le Principe général da Droit internatiortol de la Concurrence,* 1 s.). A alusão a usos honestos em matéria industrial e comercial e a enumeração exemplificativa do art. 10 *bis* mostram que se trata da solução 4). Certo, MARIO ROTONDI *(Diritto industria,le,* „1.~ ed., 422-425). Aliás, advirta-se em que, no sistema jurídico italiano, a repressão da concorrência desleal passara a ser segundo as regras jurídicas interestatais, mas ficando o juiz com a apreciação dos usos, sem se

ligar a regras jurídicas de uso que as profissões fixem. Tal atitude não é a do sistema jurídico brasileiro, para o qual, havendo razão para se aplicar o texto interestatal, apenas se faz tal aplicação se o direito interno não satisfaz *in carne.* Dificilmente poderia isso acontecer porque o art. 178 e seu parágrafo único do Decreto-lei n. 7.908 tem amplitude suficiente. Somente se deve entender que incidiu o art.

10 *bis* da Convenção de Paris, modificada em Londres (1984), se não há solução satisfatória na lei interna.

Sem afirmar que a lei interna não protege o autor, o juiz não pode aplicar o texto interestatal.

2.CRITICA ÀS SOLUÇÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA. À solução 1) o que logo se lhe pode exprobrar é o não satisfazer, de modo nenhum, no campo do direito penal. Os sistemas jurídicos, no tocante aos crimes e às penas, não previam todos, nem, sequer, grande parte dos atos de concorrência desleal.

No campo do direito privado, a exigência do elemento dano tornaria imperfeita a solução para os atos de concorrência desleal: ou se teria de esperar que se produzisse o dano, ou se teria de lançar mão de medida cautelar.

A solução 2) desatende a que tOda exaustividade de regra jurídica, em matéria que ainda não foi profundamente estudada, com as contribuições de algumas gerações, é desaconselhada, e a que novos atos de concorrência desleal aparecem, com as mudanças que se operam nas indústrias e nos métodos de distribuIção e meios de publicidade. Limitar seria, então, necessàriamente, omitir.

A solução 4) tem o inconveniente de deixar ao juiz demasiado campo para a apreciação dos atos que podem constítuír e, *in easu,* constituíram concorrência desleal, quase transformando ou transformando o juízo em juízo de equidade, ou o de atribuir edicção de regras jurídicas a profissões, o que exigiria, para ser admissível, todo um aparelhamento de captação desses usos e o registro deles.

Nos inicias da teoria francesa da concorrência desleal como reprimível; os juizes quase se restringiam a mencionar fundamentos éticos. Foi a doutrina que fêz à jurisprudência o enxêrto da referência ao art. 1.382 do Código Civil francês, naturalmente por perceber que os juizes se haviam esquecido de apoio em lei. Parece que a primeira decisão com citação do art. 1.382 do Código Civil francês foi em 1859 (Tribunal de Bordéus, 8

de março de 1859). Em verdade, desde que se cita o texto do direito comum, não há razão para se invocar fundamento em moral. Quem tem lança não esmurra. Não se precisa de esteio da regra moral se há o pedestal da regra jurídica. O fundamento foi, quando muito, *de lege ferenda.*

3.PROPRIEDADE INTELECTUAL, PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL.

Forremo-nos a tOda assimilação dos atos de ofensa aos direitos sobre bens incorpóreas (direitos autorais, direitos oriundos de invenções, modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais, direitos oriundos de sinais distintivos) a atos de concorrência desleal. As pretensões e ações que os protegem são independentes de qualquer elemento de concorrência desleal. Ai está um dos pontos fracos da jurisprudência dos Estados Unidos da América, evidente nas decisões de 1940 (Socony-Vacuum Oil Co. *versus* Rosen), de 1941 (Ham.

meter Cigar Co. *versus* Congress Cigar Co.). Chega-se ao ponto de reduzir a tutela da propriedade intelectual e industrial àtutela contra a concorrência desleal *(e. g.,* em 1940, Mc. Graw -HilI Put. Co-~ *versus* American Aviation Associates). A confusão levaria a contradições gritantes: primeiro, porque do direito de autor ou do direito oriundo da patente ou do registro é que se radiam as pretensões e ações concernentes à propriedade intelectual e à propriedade industrial; segundo, a ação contra concorrência desleal é independente da existência de qualquer um daqueles direitos; finalmente, a ofensa àqueles direitos pode ocorrer ainda que não haja concorrência desleal, *unfair com petition.* Quem tem pretensões e ações adequadas a seu direito não precisa de alegar e provar elemento a mais, como a deslealdade na concorrência, para a reparação.

Se atendemos a que, no sistema jurídico brasileiro, *antes* da patenteação ou do registro não há propriedade industrial podemos discutir se há necessidade da tutela contra a concorrência desleal no período que precede ao direito formado, isto é, no período em que somente há o direito formativo gerador *ainda não exercido.*

Se o sistema jurídico (e de modo nenhum é o caso do direito brasileiro) desconhece direito nesse período e reputa a patenteação ou o registro como criadores *ex nihilo,* compreende-

-se que os juristas se apeguem, como à tábua de salvação, à tutela contra a concorrência desleal: precisa-se de pretensão e ação que

desfaça a "injustiça". Nos outros sistemas, que têm a propriedade anterior à patenteação ou ao registro, ou que têm o direito formativo gerador, de que resultará o direito formado *real,* como ocorre com o sistema jurídico brasileiro, diminui de muito a função da tutela contra a concorrência desleal, se bem que possa ser invocada.

Por onde se vê que, no sistema jurídico brasileiro, a repressão penal da concorrência desleal e a tutela jurídica contra ela,no campo do direito privado, mais têm por fito *encher* possíveis brancos, que o direito objetivo haja deixado. Não substitui qualquer outra tutela.

~2.097. Fundamento da repressão da concorrência desleal

1.SOLUÇÕES APRESENTADAS. Tem-se dado como fundamento para a repressão da concorrência desleal: a) a necessidade de se proteger o concorrente honesto; b) a punição, no plano do direito penal e no plano do direito privado e administrativo, do concorrente desleal, por se tratar de ato ilícito absoluto, como os outros; *c)* evitar-se o que possa tirar ao público a livre escolha do que quer adquirir, guardando-o, portanto, contra o emprego de meios desleais. Se se bem que haja vantagem. para os concorrentes honestos, em que se reprimam os atos de concorrência desleal, não é *a)* o fundamento: na punição de quaisquer crimes há, indiretamente, proveito para os que não praticaram crimes, por serem possíveis os crimes contra todos os que em sua pessoa e bens rodem ser lesados, mas seria absurdo reduzir-se a isso o fundamento da pena. Quanto a *c),* o elemento, de que se trata, pode vir em primeira plana, como acontece no direito dos Estados Unidos da América *(e. g.,* K. Taylor Distilling Co. *versus* Food Center of St. Louis, 1940>, mas o interesse do público, quanto ao trato com os concorrentes, não é, no direito brasileiro, elemento principal. Em verdade, qualquer que seja o sistema jurídico, *d>* a repressão da concorrência desleal tem por fundamento o mesmo das outras repressões e, no plano do direito privado, o mesmo de toda responsabilidade civil, que é a de assegurar a incolumidade dos interesses legítimos e restaurar as situações que forem atingidas pelos atos ilícitos. Ainda nas espécies de *passing o7f,* que é a venda de produto ou artigo em vez de outro, com que deslealmente se concorre e se engana o público, a solução e) não seria admissivel, o interesse dos adquirentes viria em segundo plano.

As teorias sobre a natureza da concorrência desleal que invocam a regra moral e ao mesmo tempo citam a regra jurídica sobre responsabilidade civil (Código Civil brasileiro, art. 159; Código Civil

francês, art. 1.382; Código Civil alemão, § 823), procedem como quem estivesse a falar subindo escada: começou no plano *de iure condendo,* onde afirmou que o fundamento é moral e, pois, seria êsse o fundamento do próprio art. 159

do Código Civil; e acabou no plano *de iure condito* onde a indagação do fundamento, econômico, moral, político, religioso, ou qualquer outro, já é tardio. Se o princípio jurídico é o do art. 159, não se precisa discutir, porque o fundamento é o do princípio geral, necessariamente. Se êsse fundamento é só moral, então o *neminem laedere* seria somente regra ética e não regra jurídica, o que seria fazer-se tábua rasa dos princípios gerais de direito.

2.INTERESSE GERAL. O interesse geral está à base de tOda a construção dos sistemas jurídicos, ainda quando se regule a proteção de determinada pessoa, mas é satisfazer-se com aparências e vaguidades dizer-se que o demandante, nas ações de concorrência desleal, é o *procurator,* o órgão, ou o advogado das regras fundamentais de honestidade e da lealdade no comércio" (Curtis Public Co. *versas* Federal Trade Commission, 1921), o que se choca com o fato expressivo de não se ter atribuido ao juiz cognição de ofício, como acontece com outras ações *(e. g.,* leis de proteção da higiene dos produtos alimentares).

Ointeresse de todos pode ser admitido, ou, pelo menos, odos legitimáveis segundo as circunstâncias, se a legislação o protege. Se não há tal regra jurídica, ou tais regras jurídicas,o que se há de entender é que legitimado somente é o ofendido de modo concreto *(iii casu),* ou quem pode vir, com tOda probabilidade, a ser ofendido.

3.REPRESENTAÇÃO. Se a lei atribui poder a alguma comissão, ou repartição pública, para reprimir atos de concorrência desleal, cumpre distinguirem-se as atribuições de órgão da sociedade, ou do Estado, na postulação, e as atribuições judicialiformes (atos administrativos de condenação e de execução). Ésses, no sistema jurídico brasileiro, estão sujeitos, necessAriamente, ao art. 141, § 4~O, da Constituição de 1946. aliás, no sistema jurídico constitucional dos Estados Unidos da América, inferior, nesse ponto como em tantos outros, ao brasileiro, a COrte Suprema teve de admitir o contrOle judicial de atos da Federal Trade Commission (Lei de 1914), *e. g.,* em F. T. C. *versu8* Klesner, em 1929, Fiynn and Emrich Co. *veraus* F. 1".

C.,

À

1

286

em 1931, International Parts. Corporation *verazes* F. T. C., em 1943, E. B. Muíler and Co. *verazes* E. T. C., em 1944. E‟ preciso que exista regra jurídica, escrita, que diga ter-se por ofenea ao interesse público (= de todos os que poderiam ser ofendidos) a ofensa a um, ou que há ofensas globais ao interesse público, ou que se revele, por meios permitidos no sistema j urídico~ tal regra jurídica.

CAPITuLO II

CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

2098. Concorrência desleal e direito penal

1.TEXTOS DO DECRETO-LEI N. 7.903, DE 27 DE „AGOSTO DE 1945. Estabelece o art. 178 do Decreto-lei n. 7.903: “Comete crime de concorrência desleal quem: 1, publica pela imprensa, ou por outro modo, falsa afirmação, em detrimento do concorrente, com o fim de obter vantagem indevida: II, presta ou divulga, com intuito de lucro, acêrca de concorrente, falsa informação capaz de causar-lhe prejuízo; III, emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV, produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência; V, usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, Termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”,

“sucedâneo”, “idêntico”, ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do artigo ou produto; VI, substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em mercadoria de outro produtor, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII, se atribui, como meio de propaganda de indústria, comércio ou ofício, recompensa ou distinção que não obteve; VIII, vende ou expõe-à venda, em recipiente ou invólucro de outro produtor, mercadoria adulterada ou falsificada, ou

dele se utiliza para negociar com mercadoria da mesma espécie, embora não adulterada ou falsificada, se o fato não constitui crime mais grave; IX, dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem indevida; X, recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever do empregado, proporcionar a concorrente do empregador vantagem indevida; XI, divulga ou explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço; XII, divulga ou se ut iliza, sem autorização, de segredo de negócio, que lhe foi confiado ou de que teve conhecimento em razão do serviço, mesmo depois de havê-lo deixado. Pena

detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros". E o seu parágrafo único: "Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros, atos de concorrência desleal não previstos neste artigo, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre çs produtos e artigos postos no comércio"

Na interpretação do art. 178 tem-se de acentuar que a enumeração só diz respeito ao direito penal. Para o direito privado, somente pode servir de argumento a *fortiori:* se é crime o que se define em inciso do art. 178, com mais forte razão é ilícito de direito privado (cf. Supremo Tribunal Federal, 6 de outubro de 1941, *Á. 4*"., 61, 99, e 9 de dezembro de 1947, *R. dos T.,* 184, 914; Tribunal de Justiça de São Paulo, 26 de novembro de 1940, 130, 660, *R. Ji*"□ , 86, 618).

A concorrência desleal, tal como se conceitua através das regras jurídicas penais do art. 178 e da regra jurídica privatística do art. 178, parágrafo único, é proibida. O que penalmente se reprime no art. 178 é, a *jortiori,* ilícito de direito privado; de modo que, no campo do direito privado, todos os atos de que falam o art. 178 e o parágrafo único são atos ilícitos, no direito privado. Note-se, ai, como no direito feito, no tua *conditum,* o conceito de ato de concorrência desleal se insere no de ato ilícito absoluto.

Em nenhum dos incisos do art. 178 é elemento do suporte fático do crime o dano, se bem que o crime do art.

178, XI, e o do art. 178, XII, cause, em si, dano ao que é o interessado no segredo e foi ofendido pelo fato da revelação.

2.SUPORTE FÁTICO DO CRIME DO ART. 178, INCISO 1, Do DECRETO-LEI N. 7.903. Os elementos do suporte fático ressaltam: ato de afirmação (ou de negação, que é afirmação de fato negativo), significação que raspe (de-tero, tero), deteriore, diminua a reputação ou outro bem da vida ao concorrente; finalidade de vantagem indevida; publicidade, qualquer que seja, *e. g.,* pela imprensa, pelo rádio, pela televisão, pela propagação oral ou em cartaz (art. 178, 1, *verbis* "ou por outro meio", o que torna precipitada a proposição do Tribunal de Justiça de São Paulo, a 14 de setembro de 1942, *R. dos T.,* 149, 71, em que disse não ser crime expedir cartazes anônimas, com o fito de desmoralização de determinada empresa).

tA expressão "detrimento" só se refere a) à ofensa à personalidade (direito à vida, direito à integridade física, direito à integridade psíquica, direito à liberdade, direito à verdade, direito à honra, direito à própria imagem, direito de igualdade, direito a ter nome e direito ao nome, direito a velar a intimidade, direito autoral de personalidade), ou *b)* só se refere à honra e reputação, ou *c)* a qualquer elemento da esfera jurídica do concorrente?

Desvia o fio da questão dizer-se que o detrimento há de ser à reputação ou aos negócios ou à clientela.

Outrossim, responder-se que não se pensa em ofensa a direito, por se tratar de ação que não corresponde a direito, mas a situação jurídica.

O detrimento a direito que tenha importância para a empresa, embora não seja concernente à clientela (o valor da clientela de modo nenhum é o valor da empresa, ainda como agente de concorrência), é ato em detrimento do concorrente. A ofensa à honra arranha a personalidade, fere-a; os fornecedores podem retrair-se, os bancos podem diminuir ou suspender os financiamentos; as subscrições de capital, de que precisa a empresa para maior desenvolvimento, podem decrescer. Porém as ofensas à integridade física ou psíquica, como ato de concorrência desleal, não são menos graves; nem menos grave a ofensa à liberdade, à igualdade e à intimidade. A ofensa ao direito autoral de personalidade, com fito de concorrer deslealmente, é uma das mais delicadas; porém não o é menos a ofensa ao direito autoral de nominação ou de exploração. Se a ofensa, acompanhada dos demais pressupostos do art. 178, 1, só atinge o direito de propriedade, ocorre o "detrimento do concorrente", de que a lei fala, e o art. 178, 1, pode ser invocado. Não há, portanto, admitir-se a solução a), nem, com razão ainda mais profunda, a solução *lO.* E‟ verdade que na doutrina estrangeira se tem discutido o cabimento, aí, da ação contra a

concorrência desleal; todavia, a distinção entre as arranhaduras por ofensa e as arranhaduras por ato de crítica são impertinentes, uma vez que concerne a quaisquer atos que toquem a pessoa ou os bens. A crítica da pessoa dos concorrentes OU a crítica dos produtos e artigos, dentro dos limites que distinguem a crítica e a ofensa, tanto é permitida quanto vedada a crítica que ultrapasse os limites, ou pelo fato de consistir em enunciados falsos, ou por ser sem ânimo de simples crítica, para detrimento do concorrente, em sua pessoa ou em seus bens. O industrial, o comerciante, ou outra pessoa, que exerça atividade de que resulte ou possa resultar alguma propriedade industrial, pode, com dados verdadeiros e publicáveis, comparar os produtos ou artigos, que se expõem ou se vão expor, em competição. Se algum dado é falso, ou se de tal modo se faz a crítica que se deprecia no conceito público, sem total razão, o produto ou artigo do outro, ou dos outros concorrentes, a concorrência desleal caracteriza-se.

Observe-se ainda que a regra jurídica do art. 178, 1, tem, no sistema jurídico brasileiro, extensão enorme, que lhe resulta das peculiaridades dos arts. 104, parágrafo único, 114 e 121, § 1.0.

Se falta o elemento do dolo, somente há o ilícito de direito privado, de modo que não se pode invocar o art.

178, 1. se bem que seja possível incidir o art. 178. parágrafo único.

Se o autor do ato não é concorrente, nem vai ser concorrente, ou se definitivamente deixara de ser (MARIO

GRIRON, *Corso di Diritto industriale,* 1, 44), não há pensar-se em ato de concorrência desleal. Não se pode, porém, aventurar que a falência pré-exclua a hipótese de ainda querer ser concorrente o falido e a de haver concorrência contra falido.

O ato de concorrência desleal pode ofender a um ou a pluralidade de concorrentes, nascendo tantas ações quantos foram eles.

No sistema jurídico brasileiro, o crime de concorrência desleal por publicação de afirmação, prestação ou divulgação de informação, ou indicação de proveniência, somente se configura se a afirmação é falsa, ou falsa a informação, ou falsa a indicação de proveniência (cf. Decreto-lei n. 7.903, art. 178, 1,11 e IV). Não há por onde, sob influência de sistemas jurídicos estrangeiros, querer-se interpretar o art. 178, 1, II e IV, perguntando-se até que ponto é crime a afirmação, ou informação, ou indicação, que, embora verdadeira, foi publicada,

prestada ou divulgada, ou empregada, com fim maléfico. No direito penal, o elemento da falsidade (= não-verdade) é elemento necessário do suporte fático.

8.SUPORTE FACTICO DO CRIME DO ART. 178, INCISO II.

O crime do art. 178, II, distingue-se do crime do art. 178, 1, em que aquele supõe ato de publicação de afirmação, qualquer que seja o modo, e êsse, o prestar ou divulgar informação: portanto, ali, há enunciado de fato, e aqui, comunicação de conhecimento. A diferença é sutil, mas existe. Se A afirma de público, se a afirmação é em detrimento do concorrente, e se o fim é obtenção de vantagem, há concorrência desleal e o art. 178, 1. incide. Se A presta a B a informação, ou divulga a informação (= presta a muitos), com intuito de lucro, e a informação é falsa, embora A não tenha afirmado ser verdadeira, A comete o crime do art. 178, II. A diferença concentra-se nos dois conceitos: afirmar e informar. Pode dar-se que A informe e afirme; ou que a informação seja transmitida por A, que já a recebeu de outrem.

Aqui esponta a questão do dolo do informante ou divulgador. A pessoa que afirmou falsamente pode ter agido com dolo, ou não. O que colheu a afirmação e a transmite ou divulga também pode ter procedido dolosamente ou não. Pode ter havido dolo dessa pessoa sem ter sido dolosa a afirmação por aquela, ou vice-versa. Não há crime do art. 178, II, sem haver dolo do informante ou divulgador; abstrai-se, porém, do dolo de quem afirmou.

4.SUPORTE FÁTICO DO CRIME no ART. 178, INCISO III. No art. 178, III, está a matéria do *desvio de clientela,* que, no sistema jurídico brasileiro, de modo nenhum exaure o conteúdo dos atos de concorrência desleal, O Decreto-lei n. 7.908 tem-na, apenas, num dos doze incisos do art. 178. Se há dolo, há o crime e as ações de direito privado. Se não há dolo, apenas nascem essas. O ato pode ser em proveito próprio ou de outrem. Com isso não se deturpa o conceito de concorrência desleal: se o autor é ou não concorrente, entende a lei que desviar para outrem é pôr a deslealdade a serviço de outrem, ou da concorrência de outrem, sem se precisar indagar da natureza do interesse. Não destoou da lei o Supremo Triunal Federal, a 2 de maio de 1949

(R. P., 125, 179), quando negou que se configurasse a concorrência desleal no uso de denominação semelhante à de estabelecimento

comercial já existente mas de gênero de negócio diferente; porque aí falta o elemento mesmo do desvio de clientela. Se há desvio de clientela, o crime pode ser cometido por empregados ou prepostos (Supremo Tribunal Federal, 10 de maio de 1945, 1?. 9., 106, 134), mandatários ou pessoas estranhas. Aliás, o art. 178, III, não incide somente entre comerciantes e industriais (cf. arts. 104, parágrafo único, 114, 121, § 1.0). Nem supõe que haja registro de nome comercial, título de estabelecimento, ou insígnia, ou expressão ou sinal de propaganda. Pode haver registro. Pode não haver registro. A proteção das atividades contra a concorrência desleal somente implica, necessariamente , que haja propriedade industrial, nas espécies do art. 178, IV (indicação de proveniência, propriedade que independe de registro). Nas demais espécies, pode ter havido registro, ou não ter havido.

Se há dolo, incide o art. 178, III. Se não há dolo, mas imprudência ou negligência, há as ações de direito privado, como se há dolo.

5. FÁTICO no ART. 178, INCISO IV. No art. 178, IV, tem-se por crime o ato de se produzir, importar, exportar, armazenar, vender ou expor à venda mercadoria com falsa indicação de proveniência. Titulares do direito de indicação de proveniência são todas as pessoas que produzem ou fabricam na cidade, localidade, região ou país, considerando-se qualquer desses lugares como centro de extração, produção ou fabricação. As ações oriundas do art. 101 são a ação real e as ações pessoais resultantes de o fensa ou ameaça de ofensa. A ação do art. 178, IV, é ação penal contra a concorrência desleal, um de cujos pressupostos é o dolo. A ação pessoal, de direito privado, contra o ato de concorrência desleal é a de indenização, de perdas e danos, fundada na culpa (Código Civil, arts. 159 e 160, a *contrario* sensu; Decreto-lei n. 7.903, art. 178, parágrafo único, cx *argumento)*. O demandado pode objetar que o nome geográfico, que se empregou, se tornou comum, nos termos do art. 102, inciso 1.0, ou que o nome é de filial, sucursal ou representante de marca estrangeira, registrada no Brasil., com direito ao uso, conforme o art. 102, inciso 2.0.

Todavia, o art. 178, inciso IV, tem alcance maior do que o art. 100. Pode não se tratar de indicação de proveniência, *stricto sensu,* como se há alusão à procedência da matéria-prima com que se fabricou alguma mercadoria.

Quanto às expressões “que sejam notoriamente conhecidos como o lugar de extração, produção, ou fabricação”, que aparecem no art. 100, porém não no art. 178, inciso IV, nem no art. 101, delas

anteriormente já se falou.

6.SUPORTE FÁTICO DO ART. 178, INCISO V. Segundo o art. 178, V, é crime usar-se em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, circular, cartaz, ou outro meio de divulgação, ou propaganda, termos retificativos, tais como „tipo", "espécie", "genero", "sistema", "semelhante",

"sucedâneo", "idêntico", ou "equivalente", não se ressalvando a verdadeira procedência do artigo ou produto.

O art. 178, V, permite, evidentemente, que se empregue termo que se refira a lugar de produção se se ressalva a verdadeira procedência, como tipo Pôrto, ou café tipo Santos, salvo: a) se incide, *in casu,* regra jurídica interestatal, ou b) se outra regra jurídica o proibe, como se, *in ca.su,* incide o art. 175, 1, ou o art. 176, 1.

Para que seja invocável o art. 178, v, é preciso que haja dolo. Se é o dolo o elemento fático que falta, por só ter havido culpa, há a ação pessoal contra o ato de concorrência desleal.

7.SUPORTE FACTICO no ART. 178, VI. E" crime de concorrência desleal substituir a pessoa física ou jurídica pelo próprio nome, ou por seu nome comercial, o nome ou o nome comercial de outrem, sem o seu consentimento, em produto ou mercadoria dessoutra pessoa. O produto ou mercadoria é que é alheio; em vez de se inserir ou de se conservar o nome da pessoa, que podia inseri-lo, se lhe substitui o do agente, quer assim, comete o crime do art. 178, VI. A despeito da expressão *"outro* produtor", o crime do art. 178, VI, pode ser praticado por pessoa que ainda não produz, pois a inserção criminosa pode ser preparação de formação de clientela. De qualquer modo, já há, na espécie, concorrência desleal. Quem prepara a produção já concorre.

O art. 178, VI, fala de "substituir". Substitui-se por desaposição do nome que deveria figurar, ou por se deixar de apor o nome que havia de ser aposto, desde que se aponha o nome do agente. Substitui-se por adulteração, supressão ou acrescentamento.

Por onde se vê que o conceito de substituição ganha, aí, em conteúdo.

Supõe-se dolo do agente. Se há apenas culpa, só se pode propor ação de direito privado contra o ato de concorrência desleal, como a ação de abstenção, ou a cominatária, ou a de indenização.

(O art. 178. VI, não se referiu aos títulos de estabelecimento e às

insígnias, porque os títulos de estabelecimento e as insígnias somente se empregam em produtos e insígnias, como exercício do direito de propriedade industrial, se já estiverem registradas como marcas. Isso não quer dizer que antes de tal registro não possam haver contra a pessoa com direito formativo gerador ao registro as ações privatisticas contra a concorrência desleal, com base no art 178, parágrafo único. >

8. FÁTICO DO ÂRT. 178, VII. E‟ crime atribuir-se alguém, como meio de propaganda de indústria, comércio ou outra atividade (= “oficio”), recompensa ou distinção que não obteve. O art. 178, VII, não é *bis in idem* em relação ao art. 160: “O registro das recompensas industriais tem efeito em todo o território nacional e garante a autenticidade dos respectivos títulos ou diplomas, conferindo ao registronte o direito de propriedade e uso exclusivo por tempo indefinido”. Do srt. 160 emana direito real e as pretensões e ações que o protegem. Do art. 178, VII, decorre a ação penal que de modo nenhum se referiu à recompensa industrial registrada. Antes do registro, já há direitos de quem recebeu a recompensa, direito ao bem incorpóreo, que de jeito nenhum se confunde com o direito à recompensa como bem corpóreo, ou com o direito real sobre o bem corpóreo da recompensa, nem, tio-pouco, com o direito real sobre o bem incorpóreo que, esse sim, depende do registro. O titular do direito, ainda não real, sabre a recompensa, bem incorpóreo, é titular de direito formativo gerador ao registro < = à criação do direito real). O titular pode já usar a recompensa industrial nos produtos ou mercadorias e pode ainda não a usar, inclusive não querer usá-la. O crime configura-se em qualquer desses casos. No suporte táctico do art. 178, VII, só se exige que haja o ato doloso de atribuição da recompensa, ou distinção, a si mesmo, e que se pratique tal ato como meio de propaganda de indústria, comércio ou ofício. Não se referiu a lei a registro, nem a pré-uso pelo titular.

Também aqui, no plano do direito penal, se exige o dolo. Se não há dolo, mas concorrem os outros elementos do suporte fático, as ações somente podem ser privatisticas (ação de abstenção, de preceito cominatório, ação de indenização contra a concorrência desleal). As ações reais, se houve registro, são as do direito comum.

As distinções honorificas das pessoas não podem ser estendidas a estabelecimentos ou coisas. Se foram conferidas a pessoas jurídicas, entendem-se utilizáveis junto ao nome e por sua atividade; de modo que o industrial ou comerciante, pessoa jurídica, que recebe a distinção, pode usá-la junto ao nome, ainda em coisas, inclusive na fachada do estabelecimento. Aliás, a recompensa ou distinção que foi atribuida à pessoa física, por sua indústria, ou comércio, ou por sua

atividade em concorrência, também há de considerar-se ao estabelecimento. A distinção entre a conferência só à pessoa e a conferência à pessoa e à empresa ou só à empresa é *quaestio facti.*

As exposições e concursos fictivos e sem a seriedade que atribua valor real aos julgamentos não conferem distinções ou recompensas que possam ser usadas no plano da competência sem deslealdade, O industrial ou comerciante que sugere certame fictívo, ou aproveita o que se apresenta, para obter distinções que aponha nos produtos ou mercadorias, ou que acompanhem o titulo do estabelecimento, deslealmente concorre. A recompensa ou distinção que pode ser empregada é a recompensa ou distinção séria que caiba nos arts. 158 e 159 do Decreto-lei n. 7.903. O reconhecimento oficial, a que se alude, é o elemento que se exige como declaração administrativa (ou judiciária, ou legislativa) da seriedade. Se o Governo obsta à realização de algum certame, ou se declara não reconhecer como sério, tal ato administrativo é suscetível de exame judicial, nos termos do art. 141, § 49, da Constituição de 1946. Então, a declaração de seriedade se judiciarizou.

Também pode ocorrer que a lei permita e estabeleça pressupostos para a reconhecibilidade oficial dos certames. O direito a êsse reconhecimento nasce, então, da lei, e o ato administrativo, que não executa a lei como devera, é suscetível do exame judicial previsto no art. 141, § 49, da Constituição de 1946, para se verificar se os pressupostos legais foram satisfeitos.

Se a recompensa ou distinção foi conferida a duas ou mais pessoas, tem-se de indagar, prêviamente, se a menção pode ser individual ou não, isto é, se a recompensa foi a A *e* a B, ou a AB *(e.* g., ao criador e ao educador AB, que concorreram como um so exibidor dos cães). A recompensa ou distinção também pode ser a grupo profissional, *e.* a., ao sindicato, caso em que o membro do grupo somente pode mencionar a recompensa ou distinção ao grupo, dizendo pertencer a ele.

9.SUPORTE FÂCTICO DO art 178, INCISO VIII. E‟ crime vender ou expor à venda, em recipiente ou invólucro de outro produtor, mercadoria adulterada ou falsificada, ou dele se utilizar para negociar com mercadoria da mesma espécie, embora não adulterada ou falsificada, se o fato não constitui crime mais grave (art. 178, VIII). A limitação que se faz no final do art. 178, VIII, não foi feita quanto aos outros incisos. Nos demais, podem configurar-se um dos crimes do art. 178, 1-VIl, IX-XII, e crime mais grave. No art. 178, VIII, se se

configura crime mais grave, não há o do art. 178, VIII. A mercadoria ou produto pode provir de quem é o fazedor do recipiente, ou invólucro, e ter sido adulterada ou falsificada, pode provir de outrem e ter sido adulterada ou falsificada, pode provir do próprio agente e ter sido adulterada ou falsificada, e pode provir de outrem, ainda que não adulterada, nem falsificada. Provir de outrem que o fazedor do recipiente ou invólucro basta como elemento do suporte fático; se provém do próprio fazedor do recipiente ou invólucro, então sim, é preciso que haja sido adulterada ou falsificada. Não se distinguem as espécies em que a adulteração ou falsificação foi feita pelo concorrente desleal, ou por outrem, O quê se pune é o ato de vender ou expor à venda.

O dolo é elemento fático necessário. Se o não há, as ações somente podem ser as do direito privado.

10.SUPORTE FÁTICO DO ART. 178, INCISO IX. E‟ crime dar ou prometer dinheiro ou outra utilidade *(*

bem) a empregado do concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem indevida (art. 178, IX). O crime é do concorrente. São elementos do suporte Láctico a) o ato de promessa ou de dação de bem, corpóreo ou incorpóreo, ii) a existência de relação jurídica de emprego em que seja empregado o promissário ou recebedor do bem, o) o fim de vantagem ao concorrente. Não é elemento necessário do suporte fático o ter havido cumprimento da vantagem, nem ter sido válido e eficaz o ato jurídico de que resultou dação.

O dolo é elemento necessário. Se o não há, as ações hão de ser as de direito privado, fundadas na culpa (Código Civil, art. 159 e 160, a. *contrario sensu;* Decreto-lei n. 7.908, art. 178. parágrafo único).

Se o agente não é concorrente do empregador, não há o crime do art. 178, IX. Pode haver outro.

11.SUPORTE FÁTICO DO ART. 178, INCISO X. No art. 178, X, diz-se crime receber dinheiro ou outra utilidade, ou aceitar promessa der paga ou recompensa, para, faltando ao dever de emprego, proporcionar a concorrente do empregador vantagem indevida (art. 178, X). Aqui, o crime é do empregado. Discute-se se o dever oriundo da relação jurídica de trabalho subsiste após a saída do empregado, ou se é elemento necessário que o ato tenha ocorrido durante o emprego

(assim, o Tribunal de Alçada de São Paulo, a 10 de abril de 1948, *R. F.,* 155, 897, 1?. *dos T.,* 218, 875). O art. 178, X, de modo nenhum permite que se exija que todos os elementos do suporte fático ocorram durante a relação jurídica de trabalho. A promessa pode ser antes, isto é, preceder à entrada da pessoa em serviço, bem assim ser dação seguida de aceitação. A relação jurídica de emprego cria deveres que não se extinguem com ela, como cria direitos. Quem foi empregado tem direito a que o empregador preste informações sobre suas aptidões e virtudes; o empregado, que conheceu segredo, não pode, despedindo-se, entender-se com a liberdade de revelá-lo. Assim, pois, é de repelir-se a interpretação do art. 178, que o leia como se lá estivesse escrito: "Receber dinheiro, ou outra utilidade, ou aceitar promessa de paga ou recompensa, para, faltando, *durante o emprego ,* ao dever do emprego, proporcionar a concorrente do empregador vantagem indevida".

Argumepta-se em prol da interpretação que lê o art. 178, X, como se não fosse crime receber o ex-empregado dinheiro ou outra utilidade ou aceitar promessa de paga ou recompensa para proporcionar a alguém, na concorrência, vantagem indevida, que se não tem no art. 178, X, a alusão a haver deixado o serviço, ou não, à diferença do que ocorre no art. 178, XII. Tal fundamento é frágil: primeiro, porque a falta de explicitação numa regra jurídica, a respeito de circunstância, não é de molde a se considerar pré-excluída a espécie que cabe na regra jurídica, tal como foi concebida; segundo, a limitação ofenderia a própria *raMo legis.*

O dolo é elemento necessário do suporte fático. Se o não há, a responsabilidade do empregado rege-se pelo Código Civil, art. 159 e 160, a *contrario* sensn. Uma vez que a lei estendeu a figura do crime de concorrência desleal ao empregado, a ação contra ato de concorrência desleal, é de admitir-se.

12. SuPoRTE FÁTICO no ART. 178, INCISO XI. Já se tra < ou do segredo de fábrica, no Tomo XVI, §§

2.003-2.005. Não há direito real sobre segredo de fábrica. Dai a importância de texto de direito penal que cogite do fato criminal da divulgação ou exploração sem consentimento da pessoa que o guarda e o confia a outrem. O crime de concorrência desleal cinge-se ao que se estabelece como suporte Láctico no art. 178, XI.

Os crimes contra a inviolabilidade dos segredos, que se definem nos arts. 161 e 153, 154 e 155 do Código Penal, não são crimes de

concorrência desleal. Se, com eles, o agente deslealmente concorre, o elemento é estranho ao suporte Láctico do delito.

O dolo é elemento necessário. Se o não há, as ações são de direito privado, fundadas na culpa.

(De passagem observemos que, na doutrina estrangeira, por falta de sistematização cientifica *ah imis,* espontam absurdos que devemos afastar, para que os menos espertos com eles não contaminem o sistema jurídico brasileiro. A propósito de segredos, G. G. AULETrA, no *Comrnéntario dei Codice Civile de* ANTONIO SOIALOJA e G. BRANCA, V, 340, fala de direito de propriedade sobre a idéia, de modo que o ato do concorrente para conhecer o segredo é ato de ofensa à propriedade. Não se pode receber tal afirmação, nem no sistema jurídico brasileiro, nem no próprio sistema jurídico italiano.) O segredo que não é de fábrica, nem de negócio, pode ser violado, e da violação nasce a ação penal dos arts.

151 e 152 do Código Penal (violação de correspondência), ou a do art. 153 e 154 do Código Penal, porém não se perfaz a figura do art. 178,

XI ou XII, do Decreto-lei n. 7.903. Pode dar-se que a concorrência desleal ocorra conforme a prevê o art. 178, III, em que a violação do segredo é apenas "meio fraudulento".

18.SUPORTE FÁTICO DO ART. 178, INCISO art. 178, XII, que é crime de concorrência desleal: "Divulgar, ou dele se utilizar, sem autorização, segredo de negócio que lhe foi confiado, ou de que teve conhecimento em razão de serviço. mesmo depois de havê-lo deixado". A explicitação que constitui a parte final do art. 178, XII

<"mesmo depois de havê-lo deixado"), não deve pesar como argumento para se entender que o dever de segredo, que o empregado tem, acaba com a relação jurídica de emprego. Seria absurdo que se permitisse ao empregado que deixa o emprego a revelabilidade dos segredos da fábrica ou do negócio.

O primeiro requisito para que exista ação contra a concorrência desleal é que o ato seja de concorrência; o segundo, que a concorrência, que se revela no ato, seja desleal. Os casos mais típicos foram tidos como crimes pelo legislador; os demais, como atos ilícitos absolutos, porém não necessàriamente criminais. O ato do art.

178, X, do Decreto-lei n. 7.903, que é o do empregado, que recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para que outrem, concorrente do empregador, tenha vantagem indevida, é tido como ato de concorrência desleal porque o é o do concorrente desleal, a que serve o empregado alheio (art. 178, IX). Nas espécies do art. 178, XI, 1.8 parte, e XII, 13 parte, se bem que

não se diga que alguém se aproveitou, ou queria aproveitar-se, a divulgação é crime, porque concorrentes incertos podem aproveitar-se.

Nos casos de exploração ou utilização pelo próprio empregado, conforme o art. 178, 2.8 parte, e XII, 23 parte, o ato de concorrência desleal é evidente.

14.AÇÃO PENAL E PROCESSO. Nos casos do art. 178, IX-XII, a ação é pública, mediante representação; nos demais, a ação é privada. O processo é o dos arts. 394-405, 498-502 do Código de Processo Penal (cf.

Código de Processo Penal, art. 524). A competência do foro determina-se pelo lugar da infração, ou, se não se conhece, pelo domicílio ou residência do réu, podendo o querelante escolher êsse, salvo nos casos do art. 178, IX-XII, do Decreto-lei n. 7.903 <Código de Processo Penal, arts. 70-73).

Nos crimes previstos no art. 178, 1V-Viu, há de preceder a medida de busca e apreensão (Código de Processo Penal, arts. 525, 527 e 528).

§ 2.099. Suporte fático do art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903

1.DIZERES DA REGRA JURÍDICA. Diz o art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por outros atos de concorrência desleal não previstos neste artigo, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio”. E‟ de mister, portanto, para que o art. 178, parágrafo único, incida, que: a) o ato tenda a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, ou a criar confusão entre estabelecimentos industriais ou comerciais, ou entre produtos e artigos postos no comércio; lO o ato não esteja incluido no art. 178, porque, se está, a indenizabilidade se estabelece sem se precisar de invocação do art. 178, parágrafo único, pelo princípio de que todo ilícito penal é ilícito de direito privado.

A primeira dificuldade de interpretação prende-se à expressão “tendente?‟. ‚Atos tendentes a prejudicar, ou a criar confusão, são os atos em que há a intenção de prejudicar ou de criar confusão, ou os

atos que, por sua natureza, ou pelas circunstâncias, tendem, objetivamente, a prejudicar ou a criar confusão?

A solução que se dá no sistema brasileiro (Decreto-lei n. 7.903, art. 178 e parágrafo único) é a mesma que se deu no sistema juridico alemão, após o Código Civil alemão. Primeiro, na Alemanha, se apontaram as espécies em que se verificaria concorrência desleal, mas faltava texto como o art. 159 do Código Civil brasileiro (isto é, faltava o § 826 do Código Civil alemão), o que não era o caso do Brasil, devido a precisões da doutrina. Após o Código Civil alemão, §§ 826 e 226, teve-se de considerar o conteúdo privatístico da Lei alemã de 27 de maio de 1896 como explicitação, o que mais tarde se pôs claro na Lei alemã de 7 de junho de 1909 (cf. A. ROSENTHAL, *Wettbe,werbsgesetz,* 99 s.).

2. TENDÊNCIA DOS ATOS. ~ O art. 178, parágrafo único, exige o elemento "intenção"? ~ Ou basta o elemento "culpa" (imprudência, negligência)? ~Ou basta que o ato seja objetivamente tendente a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, ou a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais, ou entre os produtos e artigos postos no comércio?

Observemos, preliminarmente, que a questão que se pôe quanto ao parágrafo único não é a mesma que se há de pôr para o art. 178. O art. 178 contém regras jurídicas *peno.zs.* Tal não é a situação quanto ao art. 178, parágrafo único, que de modo nenhum é regra de direito penal: a colocação do art. 178, parágrafo único, em Código Penal, seria heterotópica.

Quanto à culpa, tem-se entendido que a prática do ato que caiba no art. 178 ou no art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903, se foi sem culpa, não dá ensejo a qualquer provimento em matéria de concorrência desleal. Só se concorre deslealmente se se sabe que se vai causar ofensa. Todavia, como essa interpretação da lei enfraqueceria extremamente a proteção contra a concorrência desleal, diz-se que a concorrência desleal deve, em qualquer caso, cessar (jurisprudência francesa: Corte de Paris, 29 de abril de 1858; Tribunal Comercial de Nice, 3 de março de 1880; Tribunal Comercial de Nancy, 10 de junho de 1912; Corte de Aix, 12

de julho de 1913; Tribunal Comercial de Nantes, 8 de maio de 1922; Tribunal Comercial de LiAo, 10 de janeiro de 1929). E‟ preciso, porém, que se construa satisfatôriamente a solução.

Desde o momento em que há a citação do demandado, na ação contra a concorrência desleal, qualquer insistência dele na atividade ofensiva já é com culpa. Ainda que se não prove a existência de culpa nos atos pretéritos, os atos posteriores à citação são culposos, pelo principio de que a citação contém interpelação (Tomo VI, § 660, 2) e pode, até, estabelecer a má fé (Tomo X, §§ 1.078, 6, 1.129

e 1.180).

Outro ponto em que se deve atentar é aquele em que se prescinde do dolo, na ação privatística. "Tendentes (os atos) a prejudicar" não significa "com a intenção de prejudicar", o que já seria dolo (e!. MAmo ROTONDI, II valore giuridico deila libera concorrenza e 1"oggetto delia cosidetta azione di concorrenza gleale, *Studi in onore di* ANTONIO CICii, II, 340). Pode-se ser desleal por simples culpa. Não só se é desleal por dolo. Se a meio, em si, é tendente a prejudicar, dificilmente falta ao suporte táctico o elemento da culpa.

Quem emprega meios tendentes a prejudicar, comete, na imensa maioria dos casos, negligência.

No art. 178, parágrafo único, como no art. 178 do Decreto-lei n. 7.903, é de notar-se que se não aludiu, de moda nenhum, a moral ou bons costumes. Qualquer interpretação da lei brasileira que traga ao sistema jurídico proposições, ou, até, conceitos que são peculiares àqueles sistemas jurídicos estatais e inter-estatal em que se incluem os conceitos de imoralidade ou desonestidade ou de ofensa aos bons costumes, falsela. A lei brasileira não se presta a tais assimilações de dissertações estranhas. As suas regras jurídicas a respeito de concorrência desleal estão no art. 178 e seu parágrafo única.

A concorrência desleal ou a) é *criminosa* ou b) é *reprovavel sem ser criminosa* ou *c) é irreprovável.* A primeira está prevista nos incisos do art. 178 do Decreto-lei n. 7.903. A cada uma das espécies do art. 178

correspondem ação penal e ação de abstenção e pode corresponder ação de indenização. A concorrência desleal de que se cogita em b) dá ensejo à ação de abstenção e à ação de indenização, porém não à ação penal, salvo se se compõe outra figura penal, fora, portanto, do art. 178. A concorrência desleal de que se fala em o) não é (ou ainda não é) *iuricamente* reprovável, pasto que o possa ser moralmente.

Mais *urna* vez frisemos que a expressão "concorrência desleal" lembra o periodo, antes de feitura de lei contra a concorrência desleal, em que se procurava fundamento para a repressão de certos atos em que

se encontravam esses elementos fático a “concorrência ” e “deslealdade”, para alguns juristas, preocupados com a feitura da lei, suficientes para os caracterizar. Desde o momento em que a lei apontou os atos, com maior ou menor acêrto, como atos ilícitos de direito penal ou de direito privado, a concorrência desleal evidenciou-se *ilicita.* Talvez mesmo, em muitas espécies, já o fOsse, como ocorria no direito brasileira, no francês, no alemão e no suíço.

O art. 178, parágrafo único, não é regra de direito penal. Não está, portanto, subordinado ao art. 15, parágrafo único, do Código Penal. Por isso, as ações fundadas no art. 178, parágrafo único, nascem ainda se houve apenas negligência ou imprudência (= culpa sem dolo). O art. 178, parágrafo único, funciona coma explicitação do direito comum.

As ações concernentes a ofensas a patentes, a direitos oriundos de sinais distintivos registradas e ao direito à indicação de proveniência são ações nascidas de ofensa ao direito real sobre o bem incorpóreo. As ações contra a concorrência desleal são ações ligadas ao direito à incolumidade da esfera jurídica, ações que nascem da ameaça de dano ou do dano ao que toma parte na concorrência econômica, se tal ameaça ou dano provém de ato que se repute “desleal”. No própria plano do direito penal, conceberam-se as ações contra a concorrência desleal, *ainda* se o dano não se produziu, *desde que* a fito foi êsse .

A diferença entre a ação por ofensa ao direito real e a ação contra a concorrência desleal há de ser sublinhada, porque a cada passo há de estar presente na mente do investigador, do juiz e das advogados.

Outrossim, a diferença entre a ação por ofensa a direito anterior à patente ou ao registro e a ação contra a concorrência desleal. Qual é essa ação, ou quais são as ações que amparam o direito anterior à patente ou ao registro, depende da espécie e das circunstâncias. Pode ser a ação ou podem ser as ações que nascem da direito de propriedade intelectual, ou, até, da propriedade sobre o bem corpóreo; podem ser as ações que se originam do próprio direito (formativo gerador) à patente ou ao registro.

Na sistema jurídico brasileiro, o regime da propriedade industrial entrosa-se na todo do sistema, com as suas anterioridades e as suas conseqüências .

Resta-nos um problema. ~ Há atos de concorrência desleal fora do direito concernente a comerciantes e industriais? Noutros termos: ~ o

art. 178, 1, ou VII, ou XII, do Decreto-lei n. 7.903 pode ser invocado pela pessoa que não produz, nem fabrica, nem comercia? A resposta tem de ser afirmativa, porque não só produtores (em sentido estrito), fabricantes e comerciantes concorrem. Quem recebeu distinção pode ir contra quem praticou, por exemplo, o ato do art. 178, VII, ainda que se trate de médico, engenheiro, autor, ator, advogado ou jogador de futebol.

CAPITULO III

AÇÕES CONTRA A CONCORRÊNCIA DESLEAL

2.100. Ações contra a concorrência desleal

1. DIREITO PENAL E DIREITO PRIVADO. O direito penal criou as ações criminais por atos de concorrência desleal, sem que tais ações se ~substituam às ações que por direito comum ou especial possam nascer. No art. 178, VIII, do Decreto-lei n. 7.908, o crime de concorrência desleal é que se não compõe se com os elementos do seu suporte fático outro mais grave se compôs.

A ação penal só existe se houve dolo do agente; à ação privatística basta a culpa. Se a ofensa foi á propriedade industrial, há as ações que a protegem.

Já vimos que a publicação pela imprensa, ou por outro modo, de afirmação em detrimento do concorrente, com o fim de obter vantagem indevida (Decreto-lei n. 7.903, art. 178, 1), há de ser de afirmação *falsa,* para que haja crime. Passa-se o mesmo a respeito do crime do art. 178, II, que é o de prestar ou divulgar, com intuito de lucro, acêrca do concorrente, *falsa* informação capaz de lhe causar prejuízo. Outrossim, quanto ao crime do art. 17º IV, que só se refere à *falsa* indicação de proveniência.

Já vimos, por outro lado, que não coincidem o campo dos atos ilícitos criminais e o dos atos ilícitos privatisticos, em matéria de concorrência desleal como em tantas outras. Levanta-

-se, então, o problema: apode haver ilícito privatístico por ato de publicação de afirmação, prestação ou divulgação de informação, ou de indicação de proveniência, se é *verdadeira* a afirmação, ou a informação ou a indicação? As respostas poderiam ser: a) a publicação

de afirmação *verdadeira* é sempre licita, como a prestação ou divulgação de informação *verdadeira;* 6) a publicação de informação *verdadeira* ou a prestação oa divulgação de informação *verdadeira* é, de regra, licita, mas torna-se ilícita se feita de tal modo ou em tal forma que provoque no público reação desproporcionada à gravidade da afirmação ou da informação (cf.

MÁRIO GunioN, *Corso di Diritto industriale.* 1, 2Y ed., 35); e) de regra, a publicação de informação *verdadeira,* ou a prestação ou divulgação de informação *verdadeira* é lícita, mas torna-se ilícita se tem por fito pôr em guarda o público ou reprimir ataque por parte do concorrente (13. NAVARRINI, *Tratt* ato teorieo-pratico *de Diritto comnterciale,* IV, n. 1495); *d)* de regra, a publicação de informação *verdadeira,* ou a prestação ou divulgação de informação *verdadeira,* é lícita, salvo se o autor do ato faz confrontos entre produto ou artigo seu e do concorrente; *e)* a afirmação *verdor d,eira* pode ser publicada e a informação *verdadeira* pode ser prestada ou divulgada, livremente, ainda se se confrontam produtos e artigos, mas a ilicitude começa onde a afirmação mi a informação é empregada junto a outro ato, que seja de concorrência desleal, como se A mostra que o remédio; que fabrica, contém a, 6 e o, ao passo que o remédio fabricado por B somente contém a metade de *a,* e põe no cartazes, respectivamente, uma criança forte e outra raquítica.

No direito brasileiro, o confronto, em si, não é proibido.

A Convenção de Paris, art. 10 *bis* (Conferência da Haia, 1925), somente se refere à falsa noticia.

No sistema jurídico brasileiro, nada obsta a que se proponham a ação de indenização por ofensa ao direito oriundo da. patente ou do registro e a ação criminal. Não cabe, aqui, invocar-se o principio *Electa una via, non datur recurtus ad alteram* (no direito francês, vai-se até aí, sem razão, cf. PAUL ROUBIEit, *Le Droit de la Pro-prUté indwstrielle,* 1, 308 s.) ; tanto maia quanto, na ação criminal, se exige o dolo e não se exige o dano, ao passo que, na ação de indenização por ofensa A propriedade, não se exige o dolo e se exige o dano..

Quanto à ação contra a concorrência desleal, os sistemas jurídicos são acordes em admiti-la ainda que se haja iniciado a ação penal.

Quanto à coisa julgada material, a decisão criminal, que absolve, por não ter havido dolo, não obsta .à decisão pelo juiz cível, porque os suportes fáticos do crime e do ato ilícito privatístico não são os mesmos. Todavia, na parte declaratória da sentença penal, tem-se de

atender aos arts.. 65 e 66 do Código de Processo Penal.

Segundo o art. 65, a sentença penal faz coisa julgada material, no cível, se reconheceu ter sido praticado o ato em estado de necessidade, em legítima defesa, ou em estrito cumprimento de dever legal, ou no exercício regular de direito. Segundo os arts.. 66 e 67, III, a sentença penal absolutória faz coisa julgada material no cível se foi reconhecida, categoricamente , a inexistência material do fato, ou se foi decidido que o fato imputado não constitui crime.

Se a ação privatistica se funda na alegação de culpa, não é de invocar-se o art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

2.AÇõES DE ABSTENÇÃO, DE PRECEITO COMINATÓRIO E DE CONDENAÇÃO. A sentença, na ação de abstenção, por ato de concorrência desleal, é como as outras sentenças em ações de abstenção. Passa-se o mesmo com a ação de preceito cominatário. A sentença, na ação de indenização, é sentença condenatária, com a sua carga especifica de eficácia.

3.AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO DE CONDENAÇÃO. E‟ possível propor-se ação declaratória da relação jurídica criada pelo

ato de concorrência desleal. Prescinde-se, então, da carga preponderante de condenatoriedade, que teria a ação, e só se pede prestação jurisdicional de força declaratória. Se se compôs o ato de concorrência desleal, sem se ter, ainda, causado dano, a ação declaratória é a que se tem de propor, ou a de abstenção, ou a de preceito cominatório. E‟ difícil, porém não impossível, que se possa intentar ação de condenação pelo dano futuro, com a configuração dos seus pressupostos.

Para se eliminar o perigo de dano pode ser necessário destruir-se o que resultou do ato de concorrência desleal. Tal cominação é permitida, como o é a condenação a isso.

Se a espécie é a do art. 178, 1, II e IV, em que o dano não ~elemento necessário do suporte láctico do crime e, a *fortiori,* do suporte láctico do ilícito privatístico, a ação declaratória é a indicada, porque, a despeito da condenação criminal, não há perdas e danos a serem indenizados. Dá-se o mesmo a respeito de outros incisos do art. 178, como os incisos III, V-X. Quanto aos incisos XI e XII, a revelação do segredo, em si, é danosa.

Tem de ser avaliado o prejuízo.

4.AçÃo DE INDENIZAÇÃO (DOLO E CULPA). A ação de indenização por ato de concorrência desleal tanto pode basear-se em dolo do agente quanto em culpa. Se o ato é, em si, "tendente a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos em comércio" (Decreto-lei n. 7.903, art. 178, parágrafo único), há presunção *homini.s* de culpa.

Não há, no sistema jurídico brasileiro, regra jurídica de presunção *juris tantum,* como é a do Código Civil italiano, art. 2.600, alínea 33 ("Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume").

O dano causado, ainda moral, é objeto de ação de indenização (Código Civil, arts. 159 e 160, *ex argumento).*

Não é elemento necessário para a ação de abstenção ou a de preceito cominatório. A ação contra a concorrência desleal pode restringir-se a isso. A alegação e a prova dos danos só são necessárias para que se possa condenar a indenização o demandado; não para que se não julgue procedente a ação. A decisão pode a) ser restrita à declaração da existência de relação jurídica criada pela deslealdade da concorrência, ou *b) à* declaração de tal existência e a cominação sentencial à abstenção (ou à cessação e abstenção, ou e) ir até à declaração de tal existência e à condenação à indenização. O pedido de condenação à indenização contém todos os outros. O juiz, que somente defere a) ou julga dentro do pedido. O preceito cominatório, por definição tem de ser inicialmente pedido e deferido, razão por que não vem ao caso referirmo-nos a ele.

Por onde se vê que é sempre perigoso falar-se de ação privatistica contra concorrência desleal sem se precisar de que ação se trata, declaratória, de abstenção, ou de preceito cominatório, ou de condenação, O interesse em cada uma delas é interesse presente, que se tem de verificar, sem se poder aventurar, como alguns juristas franceses, que baste para todas prejuízo eventual *(e. g.,* recentemente, H. GODINOT, La *CYflcurrence déloyale et iii jeite,* 82). A eventualidade de prejuízo não seria deficiente para se condenar às perdas e danos.

A condenação a prestações futuras é outro problema, que aqui não nos interessa.

Dissemos que não tem a propriedade da coisa especificada quem deixa

de adquirir a propriedade intelectual (Tomo XVI, § 1.845, 1): o mau incorpóreo destrói o corpóreo; porque o art. 62 (art. 614) do Código Civil não incide, nem o art. 611 (tem-se de restituir à forma anterior), nem o art. 612 (em se especificar para o ilícito não pode haver boa fé), nem há pensar-se na incidência do art. 612, § 2?, do Código Civil <não há valor maior no ilícito) o art. 612, § 1.~, é que pode incidir, mas, sendo a matéria-prima alheia, o dono da matéria-prima fica com a propriedade, contanto que reduza à for -na anterior, ou a outra forma (lícita), a matéria-prima. Se a redução é impossível, o dono da matéria-prima perde-a, devendo ressarcir-lhe o prejuízo o especificador, sem que o especificador fique com a *species nova.* Se o especificador foi o dono da matéria-prima, ou há redução, ou perda da propriedade. O dono da matéria-

-prima salva a propriedade reduzindo a coisa à forma anterior ou a outra forma (licita) : o especificador perde a propriedade da *species nova* e pode, como dono da matéria-prima, perder-lhe a propriedade, se não procede à redução.

5. DE MÃOS-SUJAS. Tem-se, aqui, de saber se o demandanção pode excepcionar de ter o demandante praticado o mesmo ato equivalente. Vai a juízo A com ação criminal de concorrência desleal Contra E ou com ação cível e alega que B empregou meio fraudulento para desviar, em proveito próprio, ou de O, clientela de A (Decreto-lei n. 7.903, art. 178, III). Responde E que A fizera o mesmo e os atos ficaram em jôgo de tênis.

Na jurisprudência dos Estados Unidos da América, a resposta é afirmativa, baseada na *doctrine ol unelean hands* (doutrina das mãos-sujas), que os juizes, inclusive a Corte Suprema, aplicam *(e. g.,* Coca-Cola Co.

versus Koke Co. of America, 1920). Aliás, ainda se há de indagar se a exceção somente pode aproveitar ao demandado lesado, ou a todos. Na jurisprudência dos Estados Unidos da América, ainda não se deu resposta precisa à questão.

No direito brasileiro, não há crime (= o suporte fático é insuficiente para que componha o fato jurídico do crime) se o agente causa o fato em estado de necessidade, ou em legitima defesa, ou em estrito cumprimento de dever legal, ou no exercício regular de direito (Código Penal, art. 19, 1-111). Não é de negar-se a possibilidade de ato de concorrência desleal em qualquer das espécies do art. 19 do Código Penal, mas, sobre ser difícil de ocorrer, nenhuma delas serve à

resposta da questão. O direito brasileiro não tem, no plano do direito penal, a exceção de mãos-sujas; nem a atenuante que se baseie na alegação de mãos-sujas.

No plano do direito privado, a atitude desleal de A não justifica que B empregue meios desleais, salvo se as circunstâncias fazem dos atos de B atos em estado de necessidade ou em legítima defesa, mas tais espécies, dificilmente concebíveis, praticamente não se compõem. ~ Como se poderia figurar o ato de B, de concorrência desleal, que fosse em estado de necessidade, ou em legitima defesa?

6. LEGITIMAÇÃO ATIVA. Legitimado é o que teme ou sofre a ofensa. Ou legitimados são todos os que a temem ou sofrem, de per si, ou em cumulação subjetiva. Os sindicatos e sociedades profissionais que têm poderes para representar os seus membros, ou tais poderes constam dos atos con~titutivos, são legitimados.

Para que acionem proprio *nomine,* é preciso que a lei ou o negócio jurídico haja estabelecido legitimação de direito material própria, porque, então, não há pensar-se em atividade de representante.

7.NOME COMERCIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. O nome

comercial, como o nome civil, pode ser objeto de ato de concorrência desleal, ou pelo uso usurpativo ou pelo emprego de nome semelhante, -que angarie clientela, ou desvie a clientela de outrem, em proveito de quem pratica o ato de deslealdade. No caso de homonímia, tem o ofendido, se na adoção houve usurpação, ou se não houve usurpação, por poder usar o nome o que o usou depois, a ação para modificação ou aumento de elemento característico. Tal ação, prevista no art. 112 do Decreto-lei n. 7.903, para a homonimia entre nomes registradas, existe para os nomes registáveis (arg. ao art. 111, inciso 2.0, do Decreto-lei n. 7.903).. A existência de tal ação não pré-exclui a ação contra a concorrência desleal, cumulável com ela, se houve, em verdade, concorrência desleal.

8.AçÃo CONTRA CONCORRÊNCIA DESLEAL, EM SE TRATANDO DE CRIAÇÕES INDUSTRIAIS E

DE SINAIS DISTINTIVOS. A ação

contra atos de concorrência desleal pode ocorrer, em se tratando de criações industriais ou de sinais distintivos, sem se confundir com as

ações especificas do direito real, se já patenteada a criação industrial ou registrada o sinal distintivo. Dá-se o mesmo a respeito das indicações de proveniência, que independem de registro. A ação contra atos de concorrência desleal também pode nascer, no tocante a criações industriais, ou a sinais distintivos, *antes* e *independentemente* de qualquer patenteação ou registro. A respeito do nome comercial, que é nome de pessoa, e não de coisa, a concorrência desleal também é possível e dá ensejo a ação contra ela.

A invenção de que ainda não foi pedida a patente dificilmente poderia ser objeto de ato de concorrência desleal, salvo na espécie de violação de segredo. Dá-se o mesmo com os inodêlos de utilidade e com os desenhos e modelos industriais.

A marca de indústria ou de comércio pode ser objeto de ato de concorrência desleal se alguém emprega a marca usada por outrem, ou a respeito da qual outrem tem direito formativo gerador de outra fonte que o uso, sem se ter de indagar se o direito, então existente, é munido de ações próprias. A ação penal do art. 175 do Decreto-lei n. 7.903 somente concerne as marcas registradas. A ação penal contra a concorrência desleal abstrai do registro (e. g., art. 178, III e VIII>. Tal ação pode punir a confusão por parte de concorrentes. A ação privatistica pode levar à abstenção, à aplicação de cominação preceitada ou à condenação à indenização.

O que se disse sobre marcas de indústria e de comércio também se há de entender quanto às expressões e aos sinais de propaganda.

9.INDICAÇÕES DE PROVENIÉNCIA E CONCORRÊNCIA DESLEAL

As indicações de proveniência são objeto de direito de propriedade industrial independentemente de registro.

As ações nascidas de ofensa ao direito real são adequadas à proteção dos que são ofendidos pelo uso injustificado (ilícito). No art. 178, IV, do Decreto-lei n. 7.903, diz-se que comete crime de concorrência desleal quem produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência. Tal ação, criminal, de modo nenhum pré-exclui as ações nascidas de ofensa ao direito real, cuja natureza já foi por nós estudada. Tanto a ação criminal quanto a privatística contra a concorrência desleal tem o seu papel próprio, de certo modo complementar das ações por ofensa ao direito real. A ação criminal supôs o dolo; a ação contra a concorrência desleal, como as ações de indenização fundadas no art.

159 ou no art.

160, *a. contrário senn,* do Código Civil, supõe a culpa. A ação de vindicação, não; é ação da natureza da reivindicatória, embora se refira à *res incorporalis.* (No direito francês, a despeito da criação do direito privativo, como os escritores chamam, em má terminologia, ter sido posterior à prática da ação contra a concorrência desleal, em casos de uso indevido de indicação de procedência, tem-se entendido que aquela ação subsiste; cf. M. PLAISANT e F. JÂCQ, *TroÁtá des Nome et Ap~pellations d"origine,* 96, a propósito da Lei francesa de 6 de maio de 1919, cp. Corte de Cassação francesa, 14 de novembro de 1950.) É preciso ter-se em vista que vindicar tanto é reivindicar, tratando-se de bem corpóreo, quanto o é, tratando-se de bem incorpóreo: na é o bem incorpóreo, *res incorporalis,* como o bem corpóreo, *res corporalis.* Desde que o espírito hodierno revelou o que o direito romano não conseguira revelar, o conceito de na, coisa, dilatou-se ao mesmo tempo que se precisou, livrando-se das ambigUidades dos textos romanos; mas, com isso, tinha de dilatar-se, necessariamente, o conceito de reivindicação.

CAPITULO IV

CONCORRÊNCIA NEGOCIALMENTE PROIBIDA

§ 2.101. Proibição negocial de concorrência

1. PREMISSAS. a) A cláusula ou pacto adjecto de não--concorrência, como o negócio jurídico concluído principalmente para vedar a concorrência, nada tem com o fato da deslealdade nos atos: proibe-se a concorrência em si, portanto toda concorrência, conforme os termos da cláusula, do pacto adjecto ou do negócio juridico, não só a concorrência desleal.

Pelo fato de haver cláusula ou pacto adjecto em que se proibe a concorrência entre A e B, não fica A, outorgado, nem B, se também outorgado é, livre de ir contra ele o outro contraente pelo fato de se haver configurado crime de concorrência desleal, ou ato ilícito absoluto de direito privado, isto é, de ser invocável o art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903. Dá-se, então, *concorrência de ações.* Sobre concorrência de pretensões, Tomos V, § 619, IV, § 457, e VI, §§ 633, 4, e 667, 5.

O ato ilícito relativo irradia deveres, obrigações, direitos, pretensões, ações e exceções; o ato ilícito absoluto, inclusive o ato ilícito absoluto especial do art. 178 do Decreto-lei n. 7.903 tem a sua irradiação. Salvo regra jurídica que a pré-elimine, a concorrência de pretensões e de ações ocorre.

b) A concorrência anticontratual é concorrência por ato ilícito relativo. O que interdisse a concorrência foi o negócio jurídico, de que se irradiaram direitos e deveres. Houve assunção do dever de não concorrer. Às vêzes, o negócio juridico distribui em zonas a atividade dos figurantes; outras vêzes, em tratos de tempo; outras, segundo classes de produtos ou mercadorias , ou por fregueses. O negócio jurídico não raro se concebe como *de adesão.*

Não há pensar-se em concorrência desleal. Os princípios são outros. As regras jurídicas sobre adimplemento, inadimplemento e adimplemento não-satisfatório são as do direito comum das obrigações. Surpreende encontrarem-se juristas que vejam

atos de concorrência desleal em atos que apenas infringem cláusulas negociais <por exemplo, MAmO

GHIRON, *Corso di fliritto industriate,* 1, 89 s.). Não há deslealdade em se deixar de cumprir obrigação que se assumiu em contrato, ou em negócio jurídico unilateral. A concorrência, ai, é negocialmente vedada, o que é mais do que ser desleal. A responsabilidade pode ser mais grave *(e.* g., Código Civil, art. 1.058). Sem razão, G. Bn <*La Proyriété industriefle, littéraire et artistique,* 33 ed., 510 e 587 s.) e H. GODINOT *(La Concurrence dêloyale ou ilijeite,* 833494).

c)O ato de concorrência desleal, se há de ser considerado, na espécie, ato ilícito, é ato ilícito absoluto.

2. ATos A DUPLA ILICITUDE. Temos falado, repetidas vezes, dos atos que importam em atos ilícitos relativos e ao mesmo tempo em atos ilícitos relativos. Por isso mesmo, os atos que são infração de cláusula ou pacto adjecto de negócio jurídico em que se proibe a concorrência podem ser, também, atos ilícitos absolutos, por satisfazerem os pressupostos do art. 159 do Código Civil (ou, *ex argumento,* do art. 160 do Código Civil) ou do art. 178 ou seu parágrafo único do Decreto-lei n. 7.903. A ilicitude é tripla, se, além de se comporem os suportes fáticos dos arts. 159 ou 160 <a *contrario surtsu)* do Código Civil e dos arts. 1.056-1.058 do Código Civil, se perfaz, com o elemento do dolo, o suporte fático de qualquer dos arts. 184-195 do Código Penal ou do

art. 178 do Decreto-lei n. 7.908.

§ 2.102. Concorrência anticontratual e cláusulas de não-concorrer

1.CLÁUSULAS DE NÃO-CONCORRER. O pacto de não-concorrer, concebido como cláusula ou como pacto adjecto, *in continenti* ou *ex intervalio,* tem importância prática na vida econômica: a) quando se transfere fundo de empresa ou gênero de indústria ou de comércio, pode ser de interesse do adquirente a cláusula ou o pacto adjecto de não se reestabelecer o vendedor com o mesmo título de estabelecimento, ou a mesma insígnia, ou com o nome comercial, que tinha, ou na mesma cidade, ou bairro, ou rua, ou por certo tempo, com o mesmo gênero de indústria, ou de comércio; Li) quando se aluga ou se vende imóvel ou mobiliário, ou instalação de casa, por vêzes se insere t cláusula, ou se conclui pacto adjecto, segundo o qual o imóvel, ou o mobiliário, ou a instalação, não pode ser usado em certo gênero de indústria ou de comércio, ou somente o pode ser em certos gêneros de indústria ou de comércio, ou não o pode ser em gênero de indústria ou de comércio similar daquele que foi o do locador ou vendedor; *c)* quando se vende ou se aluga imóvel, ou mobiliário, ou instalação, pode ter interesse o outorgado em que o outorgante não venda, ou não alugue outro imóvel, ou outro mobiliário, ou outra instalação para exploração do mesmo gênero de indústria ou de comércio (cláusula de não permitir concorrência).

Quanto a a), cláusula de não mais exercer gênero de indústria ou de comércio, ou de não-exercer o mesmo gênero ou similares, sem se estabelecer restrição no tempo e no espaço, é contrária a direito, isto é, ao art.

141, § 14, da Constituição de 1946. Donde a ilicitude da cláusula de não-exercício perpétuo e da cláusula de não-exercício em qualquer parte da unidade política, do Estado ou do continente, ou do Mundo. Isso não importa em se dizer que não possam as circunstâncias tornar ilícita alguma outra cláusula de não-exercício. O

critério para se saber se começou a ilicitude, no tempo e no espaço, é o de se indagar se o exercício não mais poderia ser perigoso para o outorgado: é ilícito proibir-se exercício se êsse exercício não pode causar dano ao outorgado, ou se não mais o pode causar.

Quanto a Li), ao bem pode ser imposta a restrição de uso (destinação), mas havemos de entender que tal restrição cessa se não há mais

interesse na proibição negocial. Se a vedação foi legal, somente outra lei pode cancelá-la.

Quanto a *c),* o critério para se saber se cessou a eficácia da cláusula restritiva é o de se verificar, na falta de fixação explícita, se há ou se não há mais interesse na proibição.

Em todos os casos, a transitória cessão do interesse é sem relevância. O interesse que pode existir existe.

Discutiu-se se, alugando o prédio, ou parte do prédio, ou o mobiliário, ou a instalação, sem inserir a cláusula, ou sem pacto adjecto, o locador ficava implicitamente ou tàcítamente vinculado a não se estabelecer com o mesmo gênero de indústria ou de comércio, ou similar, ou a não alugar outro prédio nas proximidades, ou outra parte do prédio, para o mesmo gênero de indústria, ou de comércio, ou similar. A resposta certa é no sentido de não haver cláusula tácita nem implícita. Em se tratando de venda de fundo de empresa, não há cláusula tácita <Tomo XV, § 1.811, 2), porém as circunstâncias podem perfazer o ato de concorrência desleal a que se refere o art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.908 (Tomo XV, § 1.811, 1).

2.AçÃo POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO - CONCORRER. A ação que nasce de ter alguém assumido o dever e a obrigação de não-concorrer é ação por inadimplemento ou por adimplemento não-satisfatória (ato ilícito relativo). O demandante somente tem de alegar e provar que houve violação do contrato <infração da cláusula ou do pacto adjecto). À diferença da ação por inadimplemento da cláusula ou"

do pacto adjecto, a ação contra a concorrência desleal é ação por ato ilícito absoluto, ainda nas espécies extremas do art. 178, X, XI e XII, do Decreto-lei n. 7.908.

Ação *ex negotio,* a ação por inadimplemento é entre figurantes do negócio jurídico ou do pacto adjecto, ou, em se tratando de declaração unilateral de vontade, entre o *unus exbuico* e o promitente. Ação *ex delicio,* da ação contra a concorrência desleal é titular o que pode, pelas circunstâncias, ser ofendido, ou o que já sofreu a ofensa. Cumpre, ainda, advertir-se em que, no tocante à ação de inadimplemento, os arts. 882 e 883 do Código Civil são invocáveis, como são invocáveis, na ação penal contra ato de concorrência desleal, os arts.

17-21 do Código Penal; e, na ação privatística, o art. 160 do Código Civil.

§ 2.103. Espécies delicadas e sutis de concorrência desleal

1.EXTENSÃO DO CAMPO DA CONCORRÊNCIA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. Em todo o campo da concorrência industrial, comercial, profissional ou de atividade lícita, pode dar-se ato de concorrência desleal.

Onde as liberdades se põem, por natureza do seu objeto e pelo exercício, em contacto, os meios de concorrência podem ser desleais, causando *unfair competition*.

A deslealdade na concorrência pode ocorrer se alguém reproduz ou imita publicidade de outrem, de jeito que, ainda sem o registro da expressão ou sinal de propaganda, possa haver prejuízo para quem a iniciou. Abstrai-se de toda questão de propriedade intelectual, ou industrial. Portanto, de todo fato de criação literária, artística ou científica, e de toda formalidade de patenteação ou de registro. O que não pode ser objeto de registro de expressão ou sinal de propaganda, por ser sem originalidade ou sem característica, não pode ser objeto de ato de concorrência desleal: subentendido foi que não distingue; se não distingue, a reprodução ou imitação é inofensiva; só ofende, em tal matéria, o que, reproduzindo ou imitando, traz confusão; não há confusão se há indistinguibilidade. Se a expressão ou sinal de propaganda distingue, não é preciso, que haja ato de reprodução ou de imitação para que haja concorrência desleal:

basta que se empregue de tal modo o que distingue produtos ou artigos de outrem que se estabeleça confundibilidade. Se B afixa nas portas da casa comercial, onde se vendem ou também se vendem produtos ou artigos de A, carts.zes de A, de modo que se possa pensar que a casa comercial de B é a de A, há ato de concorrência desleal, que se inclui na classe de atos de concorrência desleal de que trata o Decreto-lei n.

7.908, no art. 178, III, ou na classe de atos de concorrência desleal de que cogita o art. 178, parágrafo único.

Pode B ter sido empregado de A, ou ser B o maior consumidor de A; todavia, essas circunstâncias a mais não alteram o ato de concorrência desleal, se bem que seja elemento que sirva à prova da culpa.

Pode dar-se que o autor do ato não tenha substituído por seu próprio nome o nome de outrem, nem usado o nome de outrem, mas haja empregado termos que pareçam ser seu o nome que havia de figurar, ou que pareçam ter-se, no caso, o nome de outrem. Aí, o ato de concorrência desleal é configurável.

2.ATos DE DETRIMENTO. No art. 178, 1, o Decreto-lei n. 7.903 cogitou do crime que consiste em se publicar pela imprensa, ou por outro modo, falsa afirmação, "em detrimento do concorrente", com o fim de obter vantagem indevida. Perfaz-se o suporte fático do art. 178, 1, com os elementos da publicação, do detrimento, do dolo e da finalidade de vantagem a que se não tem direito. Não há só detrimento da pessoa; há detrimento do estabelecimento (que é coisa) e há detrimento dos produtos ou das mercadorias Os atos em detrimento da pessoa são apenas os mais graves; e os que interpretam o art. 178, 1, como se só se referisse à ofensa à pessoa, cometem erro palmar.

Qualquer dos atos que caibam no art. 178, 1, ainda que lhe falte o elemento do dolo, é ato de concorrência desleal, de que resulta a ação privatística contra a concorrência desleal.

Detrimento da pessoa ocorre se há ofensa a qualquer dos direitos de personalidade, como ao direito à honra, ao nome, à integridade física ou psíquica. O ato ilícito absoluto mais frequente, a êsse respeito, é a imputação de fatos que ferem a reputação do industrial, comerciante ou quem quer que exerça atividade em concorrência; *e. g.:* a afirmação de que A não pagará as prestações dos contratos com que adquiriu a maquinaria; a de que A vende produtos avariados ou refeitos; a de que E, hoje estabelecido em concorrências foi empregado de A, que falsificava produtos ;-a de que A, diretor de jornal, recebeu quantia do governo para a defesa desse, se feita por outro jornal a afirmação; a de que A foi falido, se há confusão do nome de A com o de A‟ (homonímia „ou parecença de nomes); a divulgação exagerada de denúncia ou queixa contra o concorrente, se afinal foi absolvido ou julgada prescrita a ação. Quanto à última espécie, discute-se se, durante o processo, pode ser proposta a ação, mas havemos de resolver negativamente, diante da letra do art. 178, 1, *verbú* "falsa afirmação". Se, publicada a sentença, algum concorrente, inclusive o próprio autor da ação, lhe dá publicidade maior, sem nada juntar de ofensivo à sentença, não há ato ilícito absoluto <nem crime, nem ato ilícito absoluto Privatístico) Qualquer truncamento, sublinhação, uso de letra especial em partes da sentença pode perfazer a ilicitude. A divulgação excessiva de sentença que foi reformada e, pois, continha

afirmação falsa é ilícita.

~ Pode a afirmação verdadeira ser, devido às circunstâncias, ilícita? O ilícito penal está pré-eliminado devido aos têrmos do art. 178, 1, *verbis* "falsa afirmação"..Resta, porém, responder-se com o art. 178, parágrafo único, que se refere, para a ação privatística, a "outros atos" de concorrência desleal. A afirmação verdadeira pode prejudicar a reputação, ou os negócios alheios, ou criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre produtos e artigos postos no comércio. Toda pessoa tem direito à afirmação do que é verdade, desde que, com isso, não ofenda a algum direito *(e. g.,* o direito a velar a própria intimidade). Por outro lado, circunstâncias podem tornar inoportuna a afirmação por ter interpretações prováveis que não correspondam à verdade. Por exemplo: A é negociante de jóias e cunhado de C; B, joalheiro, propala o cunhadio, com publicidade, ou em informação, no momento em que C é pegado em contrabando; o público pode interpretar que a alusão ao parentesco afim é para prevenir a clientela de A, que em verdade nenhum negócio tem com O, com o qual não mantinha, talvez, relações de amizade. Se não há o crime do art. 178, 1, por interpretar-se estritamente a lei penal, o ato ilícito absoluto privatistico está composto e os danos são ressarciveis.

Quanto ao detrimento de coisas pertencentes ao concorrente, pode ser *direto* ou *indireto.* Direta é a ofensa por detrimento se o concorrente anuncia que o produto ou mercadoria do outro não contém certo elemento, tornando-se ineficaz, ou que não tem a qualidade anunciada, ou que causa algum mal. Não importa se o afirma através de jornais, cartazes, circulares, cartaz ou prospectos, ou se o faz em requerimento a autoridade administrativa para que puna ou retifique o registro ou licença. Indireta é a ofensa por detrimento se apenas faz o concorrente comparações ou gráficos comparativos, como se diz "As conservas B são melhores do que as conservas A", "Posso fornecer pelo preço x produtos (ou mercadorias) iguais <ou melhores, ou semelhantes) às de A", "Não vendemos caro como A". A publicação estatística, verdadeira, da produção ou das vendas de todos ou dos principais estabelecimentos concorrentes, inclusive do autor da publicação, não é ato ilícito absoluto; inclusive se se publica que o importe de vendas do autor da publicação foi igual ou excedeu o importe das vendas de todos os concorrentes, no ano, no mês ou em determinada semana. As incita-

ções a não confundir produtos ou mercadorias podem ser ofensivas, e. g., se B publica "Não se confunda a nossa marca com a de A, que com ela se parece". Se há confundibilidade, o caminho que tem B é o da

ação adequada. A publicação sobre a propositura da ação pode ser ofensiva ou não, conforme o julgamento final da ação. A proposição "Não vendemos o produto a" é equivalente, por ser elíptica, a "Não vendemos o produto a, que não presta". A simples exposição de produtos pode ser ato de detrimento, como se B põe na vitrina produtos a, *b* e e, com os preços, mostrando, implicitamente, que, tendo as mesmas quantidades, a eles correspondem preços diferentes, ou que os preços não correspondem às quantidades. Outrossim, a exposição de produtos a, com o aviso "Não nos responsabilizamos pela boa qualidade (ou pelo peso) ".

Há falsidade sempre que, publicando-se, ou comunicando-se a alguém parte do fato, o que ficou sem ser publicado, ou comunicado, seria indispensável à proposição publicada, ou comunicada, por ser integrante do próprio fato. A inseparabilidade da parte faz mentirosa a outra parte se aquela parte foi erejida. O resto do todo verdadeiro pode ser falso, como ser falso o que se obtém com acréscimos ao verdadeiro.

A falsidade da afirmação ou da informação é elemento necessário do suporte fático, em direito penal (Decreto-lei n. 7. 7.903, ar.t 178, 1 e II). No terreno do direito privado, pode não haver êsse elemento e o ato ser de concorrência desleal, a despeito da verdade da afirmação ou informação. Alguns exemplos: em cidade do interior, em que o catolicismo é dominante em todos os setores da vida, para evitar o crescimento de clientela de pessoa recém-chegada, que se instalara com certo gênero de negócio, um dos concorrentes acrescentou aos cartazes da sua casa "O dono é católico"; noutra, certa concorrente publicou no jornal local

"Não compre em casas de pessoas desquitadas, que se casaram no Uruguai", porque a outra, dona de casa de modas, o era; noutra, o prospecto de uma das casas dizia "E, única mercearia em que todos são católicos".

Outro exemplo: E, fabricante de aguardente, publica "A aguardente a não é produzida em alambique de barro". Aqui, B tem exceção de dolo, se prova que A, pondo a afirmação falsa, lhe tira clientela.

O detrimento, tendo de ser de alguém, a essa pessoa ou à coisa pertencente a essa pessoa se tem de referir. A referência pode ser explícita ou implícita, como se o prospecto diz "Único vinho da região que não é falsificado", se bem que "O melhor vinho é o vinho *b"* não seja ato de concorrência desleal, nem "Melhor e mais barato". As

criticas gerais de métodos de produção ou de venda não são atos de concorrência desleal.

Nem as publicações sobre perigos da nicotina dos artigos de fumantes, ou da cafeína, ou da ingestão de refrigerantes.

8.INDICAÇÕES PROFISSIONAIs NO PRETÉRITO. ~ Pode o ex-empregado, ou ex-técnico, acrescentar ao nome comercial a referência? O art. 111, inciso 39, do Decreto-lei n. 7.903, veda-o, salvo se ficar provado o direito a usá-la. ~ O sucessor, uma vez que sucedeu, sucessor é, e pode dizê-lo no nome comercial? LO antigo gerente, idem? Bem assim, o ex-empregado? Para o registro, seria excessivo permitir-se à autoridade administrativa a investigação da existência do direito, pelas circunstâncias. E‟ preciso que a situação jurídica conste dos documentos para o registro. Não há dúvida que o ex-empregado de A pode sempre dizer-se empregado de A e até a~ ação declaratória lhe assiste; mas daí a permitir-se que se acrescente ao seu nome a indicação de relação jurídica pretérita longa distância vai. O nome comercial é nome de pessoa e nem sempre a qualidade de empregado de A se cola à personalidade do empregado, nem qualidade pessoal do empregado atua de tal modo na vida econômica de A que justifique a referência ou conservação da referência como fato da vida econômica, profissional, do ex-empregado.

Abstraindo-se da solução do art. 111, inciso 39, do Decreto--lei n. 7.903, que só diz respeito à irregistrabilidade, ponhamos o problema no plano da concorrência desleal onde é mais vivo o seu interesse.

O fato de B ter sido empregado de A é <1) de importância para B por ter sido a) o tempo de sua formação profissional, ou ii) o tempo de seu triunfo profissional; e (2) de importância para A, a) por ter sido B o elemento técnico com que fêz a clientela, ou *b)* por ter sido B um dos elementos com que contou em certo momento, ou o) o único elemento decisivo. Se ocorre (2) a),ou se ocorre (1) *b)* ou (2) e),a instalação de E, com a referência, pode não ser ato de concorrência desleal, se bem que tal instalação o ponha na. lista dos concorrentes. Dificilmente deixaria de haver ato de concorrência desleal se E emprega a indicação estando apenas na situação (1), a), e (2), 1». Não se inseriu na fama de seu nome a qualidade, que pretende seja ligada à sua personalidade (não nos esqueçamos de que nome comercial é nome de pessoa).

Quem se instala para concorrer com o antigo empregador, chamando atenção para o fato de seu anterior emprego, implicitamente afirma *ou*

que o bom êxito da indústria ou do comércio ou da profissão de seu empregador só se deve ao ex-empregado, ou, pelo menos, preponderantemente a ele, *ou* que aprendeu os métodos e conhece os segredos do ex-empregador. Além disso, questões extremamente delicadas adviriam se se partisse da premissa de que o ex-empregado, pois que empregado foi, pode sempre declarar o que é verdade. Ninguém lhe nega que o possa declarar; o que se pergunta é se o pode declarar para prejudicar o concorrente, isto é, o ex-empregador. O empregado, que assim procede, quer que se lhe acrescente ao valor próprio o que advém de se *saber* que foi empregado de outrem, com quem vai concorrer. Por outro lado, a indicação pode ser ambígua, ou equivoca, como se, tratando-se de alfaiataria A, E se diz "ex-empregado de A", onde foi caixeiro, e não cortador, nem costureiro. As próprias indicações "aluno", "aprendiz", se não há título, nem graduação, é equivoca, porque o aluno de dias não é o aluno de meses, nem o de meses o é de anos, nem todo aprendiz aprendeu bem. Não há, em verdade, soluções *a priori.* Têm de ser apreciadas as circunstâncias.

Se a empresa tem aprendizes, ou alunos, ou escolas em que se confiram graus ou título, a graduação ou formatura contém *consentimento* para a referência. *Aliter,* se isso não se dá.

Não são só o ensino e a aprendizagem que geram direito à indicação de formação e de trabalho anterior. Pode suscitá-lo a própria lei, em se tratando de certas atividades delicadas. Se a lei exige que o ex-empregado diga onde serviu para poder licenciar-lhe a indústria, comércio ou atividade *(licença fiscal* ou *de vigilância administrativa* sobre idoneidade para a atividade especializada), implicitamente a lei consid~rou tal indicação elemento anexável ao nome comercial, se não intervém outro elemento a mais como meio desleal de concorrência.

De regra, o ex-empregado que remete aos clientes do ex-empregador o aviso da abertura de indústria, ou de comércio> ou de outra atividade lícita, se a indicação é verdadeira, sem ambigUidade nem equivocidade possível, e o ex-empregado quer, com isso, fazer-se identificar ou mostrar que conhece o ramo de que se trata, não comete, se outras circunstâncias não intervêm, ato de concorrência desleal. Inclusive se apenas diz:

"ex-caixeiro da casa A", "ex-guarda-livros da casa A", "ex-contador da casa A", "ex-contra-mestre da casa A", "ex-químico da casa A".

Á inserção no nome comercial já se há de atribuir maior preocupação

de recomendar-se e, talvez, dependendo da análise das circunstâncias, tendência a retirada de clientela. Seja como for, sem alegação e prova da existência do direito à indicação, quase sempre consistente no consentimento do estabelecimento mencionado, não se pode registrar o nome comercial. O uso, sem registro, pode ser objeto de ação do titular do direito ao nome comercial contra o utente, ou de ação daquele por ato de concorrência desleal, desde que se alegue e prove, ali, a violação do direito ao nome comercial, ou, aqui, ter-se composto o suporte fático da regra jurídica do art. 178, parágrafo único.

4.SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS E MERCADORIAS. A substituição de produtos ou mercadorias consiste em usar-se sinal distintivo, cuja propriedade é de outrem, ou cujo direito de uso somente outrem teria, ou a respeito do qual somente outrem teria direito formativo gerador , aplicando-se em produtos ou mercadorias que não são aqueles a que tinham sido aplicados.

a)A ação pelo ato ilícito absoluto nasce, evidentemente, pois que a culpa há de ressaltar no ato de substituição do produto ou da mercadoria.

b)Se a marca foi registrada, o art. 175, III, do Decreto--lei n. 7.903, é invocável, por ser explícito no considerar crime contra o direito oriundo do registro de marcas de indústria e de comércio o violar-se tal direito, usando-se marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é de sua fabricação (isto é, que não é de fabricação do titular do direito real). Também o é vender, expor à venda ou ter em depósito produto ou artigo em tal situação (art. 175, IV, 6). Tratando-se de nome comercial, a espécie cabe no art. 176, 1. No art.

177, 1, se o uso é de expressão ou sinal de propaganda.

c)No art. 178, VIII, do Decreto-lei n. 7.908, previu-se como crime de concorrência desleal vender ou expor à venda, em recipiente ou invólucro de outro produtor, mercadoria adulterada ou falsificada, ou dele se utilizar, para negociar com mercadoria da mesma espécie, embora não adulterada ou falsificada, se o fato não constitui crime mais grave.

O crime somente se compõe se há distintividade no recipiente ou invólucro, porque, se isso não ocorre, falta, necessariamente , o elemento fático da concorrência desleal. Recipiente ou invólucro indistintivo é recipiente ou invólucro que não pode ser objeto de direito sobre bem incorpóreo: quem é dono ou tem o uso do bem

corpóreo pode alienálo, destruí-lo, empregá-lo como entenda. E‟ o que acontece com as caixas, papéis e outros recipientes, envoltórios e invólucros que recebemos todos os dias e. usamos. Alguns deles têm marcas registradas, expressões ou sinais de propaganda, o nome comercial do fabricante ou do comerciante ou de quem distribuiu o conteúdo, e ao dono do bem corpóreo é permitido usá-lo como queira, uma vez que se abstraia, no uso, da distintividade. Não há qualquer ato de concorrência desleal em se venderem ovos em caixas de sabonete, ou sabonetes em caixas de bombons, ou pêras em sacos de pão, ainda que lá estejam, vivos, os sinais distintivos. Mas é crime de violação de direito à marca o simples ter em depósito caixas de vinho A cheias de garrafas de vinho B, se A só apõe a marca nas caixas e as garrafas não têm marca (cf.

Decreto-lei n. 7.903, art. 175, IV, 6), como é crime de concorrência desleal vender ou expor à venda em garrafa do vinagre A vinagre 8 (art. 178, VIII).

O crime do art. 178, VIII, configura-se ainda que a qualidade do produto ou mercadoria, que substitui, seja superior ou igual. Não importa se o conteúdo tem caráter ilícito; salvo se mais grave o crime, pois o art. 178, VIII, não permite que se pense em dupla qualificação: se há crime mais grave, não se pode invocar o art. 178, VIII; tem-se de invocar a regra jurídica penal que define o crime mais grave.

5.ATos DE INCURSÃO NA VIDA INTERNA DAS EMPRESAS. As incursões na vida interna das empresas podem ser (a) por atos de atuação centrípeta ou (6) por atos de atuação centrífuga. Ésses atos, (6), são os que tiram algo às empresas, como a divulgação ou violação ou utilização de segredos de fábrica~ ou de indústria, ou de comércio. Aqueles, *(ai,* são atos que introduzem elemento de perturbação, ou de retardamento, ou de desordem, na organização e funcionamento das empresas, como os atos de provocação de greves, ou de inundações, ou de corrosão de matérias-primas. Os crimes de que fala o art. 178, XI e XII, são atos ilícitos centrífugos, no plano do direito penal. Tanto os atos *(a)* quanto os atos (6) podem estar no inciso IX, ou no inciso X do art. 178, ou no inciso 117 do mesmo artigo.

A oferta de melhor contrato a empregado de outra empresa não é, em si, ato de concorrência desleal; mas há concorrência desleal se o concorrente provoca a retirada sem as formalidades e prazos que as leis prevêem ou se sugere ou auxilia o empregado na prática de atos que levem à despedida, ou à resolução do contrato.

Outrossim é ato de concorrência desleal empregar fora de horas q trabalhador ou técnico de concorrente.

6.DA PUBLICIDADE DO CONCORRENTE. Suprime-se a publicidade do concorrente sempre que se impede ou inutiliza ou torna indistintiva a publicação que ao concorrente aproveita, ou a ele parece que aproveita. Assim, há concorrência desleal se 8 arranca os carts.zes que o concorrente pregou, ainda se em lugar proibido, ou se lhe apaga as luzes do anúncio, ou se desprega as marcas dos produtos de A, se substitui por seu enderêço o enderêço de A, se obtém da empresa radiodif usora que torne de difícil audição o nome comercial, o título do estabelecimento, a descrição do sinal distintivo ou o enderêço do concorrente, ou da empresa de televisão que faça obscura ou indiscernível qualquer sinal distintivo de pessoa ou de coisa.

7.ALTERAÇÕES DESLEAIS NA DISTRIBUiÇÃO. Se 8 obtém de C que lhe entregue o que O deveria entregar a A, a fim de aumentar a provisão e prejudicar a A, ou de eliminar, totalmente ou em parte, a concorrência exercida por A, o ato de 8 é de concorrência desleal. É-o, ainda que O seja repartição pública, autarquia, ou comissão de distribuição de matérias-primas ou de produtos, ou sindicato de que sejam membros A e B.

8.PUBLICIDADE MENTIROSA A RESPEITO DO PRÓPRIO AGENTE.

Se alguém, na publicidade que faz, insere proposição mentirosa, o simples fato da mentira não torna ilícito absoluto o ato de inserção. Mas, se tal ato *tende* a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, ou a criar confusão entre estabelecimentos ou entre produtos ou mercadorias, a concorrência desleal exsurge. Se B abre casa de fabricação de móveis e apõe à porta ou nos cartazes ou anúncios ou produtos “casa fundada em 1830”, sem ser verdade, pode o dono da casa A, mais velha ou contemporânea, alegar e provar que o ato (note-se: o ato) tende a angariar clientela, com prejuízo da sua. Ou se configura o crime do art. 178, III, do Decreto-lei n. 7.903, havendo dolo, ou o ato ilícito absoluto privatistico, conforme o art. 178, parágrafo único.

Aliás, ainda que não haja a ilicitude oriunda da deslealdade na concorrência, tem A a ação emanada do direito à verdade (Tomo VII, § 736).

No plano da concorrência, cada um pode gabar-se e gabar o seu estabelecimento, os seus produtos ou mercadorias, ou atividades *(e.* g.,

ensino), a seu grado, contanto que o ato não tenda objetivamente a causar dano ou perda a outro, com quem concorra, ou a criar confusão entre estabelecimentos ou produtos, mercadorias ou atividades. Tem-se pretendido que não ofende a livre concorrência quem anuncia o seu produto como o *único* que não contém determinado elemento prejudicial, mas tal opinião há de ser rechaçada, porque a afirmação não é simples engenho de propaganda como a de ser o "melhor", "o mais barato", "o mais puro", expressões de que os outros produtores ou comerciantes também poderiam usar. O fato concreto, inexato, de regra torna ato de concorrência desleal a afirmação dele, como se o anunciante diz que o seu produto é o único que contêm certo elemento precioso, que outro ou os outros contêm, ou que é o único que não contém certo elemento nocivo, se outro ou outros não contêm, ou se a falsidade é no tocante a quantidade ou qualidade do elemento. Toda gabolice é permitida, desde que não tenda a diminuir a clientela dos concorrentes, ou não a diminua, pela *precisão* das proposições empregadas na propaganda. Se o anunciante diz que só o seu produto foi elogiado pelo departamento estatal, que o tinha de examinar ou licenciar, se alude a análises oficiais ou oficiosas, ou por institutos técnicos ou científicos, que não foram feitas, ou que não deram os resultados selecionadores que se propalam no anúncio, cartaz, circular, ou irradiação, ou qualquer outro modo de publicidade, há concorrência desleal, porque tais proposições são "tendentes a prejudicar a reputação ou es negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais, ou entre os produtos e artigos postos no comércio". Outrossim, o enunciado relativo a falso exame

procedido em instituto estrangeiro, ou a ter sido o único não proibido pela administração pública de Estado estrangeiro, ou de alguma unidade política do Brasil. Aliás, o art. 178, VII, do Decreto-lei n. 7.903 considera crime o ato doloso de alguém se atribuir, como meio de propaganda, "recompensa ou distinsão que não obteve"; e tal menção se há de interpretar como ter-se por ato de concorrência desleal, em si, a atribuição falsa. A distinção e a recompensa são atos *precisos:* se é falsa a afirmação, o ato entra, de si só, na classe dos atos de concorrência desleal. Dá-se o mesmo no tocante às indicações de proveniência (art. 178, IV), sendo de notar-se que a concorrência desleal se dá ainda que não se trate apenas de proveniência do lugar de produção, como se o anúncio afirma que os ladrilhos provêm da demolição de certa igreja ou convento, ou de coleção de certa pessoa. Os anúncios quanto a preços, se são precisos e mentirosos, tendem a prejudicar os concorrentes, tal como o em que o industrial dou comerciante proclama que os seus preços são abaixo de vinte por

cento sobre o preço do mercado ou da praça eu dos concorrentes. A proposição “maior fábrica de calçados do país (ou do Estado-membro, ou do Município) “, ou “o jornal de maior tiragem do Distrito Federal (ou do Estado-membro, ou do Município, ou do Brasil) “, ou “a mais velha fábrica de vidros”, se falsa, é conteúdo de atos de concorrência desleal.

A publicidade mentirosa pode ser concernente à criação intelectual ou industrial. Quem anuncia romances editados pela casa e acrescenta „~o editor ~ autor de romances”, sem o ser, .comete ato de concorrência desleal. Bem assim, o vendedor de bicicletas que se diz inventor de certo aperfeiçoamento ou máquina. Ainda que o verdadeiro inventor não haja tirado patente, ou *a* invenção já seja *res communis omnium.* O direito de personalidade, no tocante à invenção, pode ser ofendido antes da patenteação, ou a despeito de se não haver tirado patente, ou após a comunização do direito patrimonial. A ação do ofendido ou de quem possa exercer ação após a morte dele nada tem com a ação contra a concorrência desleal, que toca aos concorrentes: o que se ofende, com o ato desleal,. é a livre concorrência, e não o direito de personalidade, ou o direito de propriedade industrial do inventor.

Dizer-se fornecedor de casa real, ou instituto, ou família, ou embaixada, como ato de distinção, sem se ser, é ato de concorrência desleal por falsidade, que se pode inserir no art. 178, VII, do Decreto-lei n. 7.903, constituindo crime, e dar ensejo à ação privatística contra a concorrência desleal, ou só a essa. Ninguém se pode dizer fornecedor exclusivo da Casa de Saúde A, se o não é; nem ex-químico da Empresa A, se o não foi, ou foi simples empregado.

Também há concorrência desleal no uso de títulos de graduação, ou na afirmação de ser representante ou agente. O representado ou a empresa de que se diz agente o anunciante tem as ações próprias contra o impostor, inclusive a mais simples, que é a declaratória negativa. A ação contra o ato de concorrência desleal compete a todos os concorrentes que se digam atingíveis pelo ato, e não só ao representado ou à empresa de que se diz agente o anunciante.

No tocante às recompensas e distinções, a mentira pode consistir em se atribuir o anunciante recompensa maior ou de qualidade superior àquela que obteve, ou em propalar ter tido distinção superior à que em verdade lhe foi conferida, ou na afirmação mentirosa de ter sido o único que recebeu a recompensa, ou a distinção, ou na falsa indicação do ano em que foi galardoado. A mentira pode recair na existência, na quantidade, ou na qualidade, ou na procedência.

Nenhuma empresa pode dizer-se a maior do mundo, ou da América, ou do Brasil, se o não é. Nem publicar que tem agências, se não as tem, ou não tem todas as que diz ter. Nem afirmar ser a mais antiga no gênero, se o não é. Nem dizer-se comerciante em grosso, se o é em retalho. Nem fingir concorrência com outra, que pertence, em verdade, ao mesmo dono. Nem dizer que vai fechar, sem ser verdadeira a afirmação. Nem anunciar "últimos modelos" se *o* não são. Toda publicidade em tôrno de virtudes misteriosas é contra a concorrência honesta; e. g., "pós mágicos", "madeira sagrada do Oriente".

9.CLÁUSULA DE NÃO-COMPRAR OU DE NÃO-VENDER PRODUTOS E MERCADORIAS DE

ALGUM CONCORRENTE. Qualquer industrial ou comerciante tem, em princípio, toda a liberdade de vender a A ou a B e estipular nos contratos com os seus fregueses o que entenda. Se expõe ao público o que produziu ou o que vai vender, entende-Se que não distinguiu entre as pessoas que se apresentem, por se tratar de manifestação de vontade a quem quer que seja. Se o preço é fixo, não pode recusar-Se a vender a A, por ser seu inimigo, ou por ser de cor, ou por ser de classe diferente. Se ainda se trata de estabelecer cláusula de contrato, não há dever de não distinguir entre os oferentes ou entre as pessoas que peçam alteração à oferta.

O livreiro pode oferece? ao editor somente vender livros de edição desse; e o editor pode fazer ao livreiro tal oferta. O fabricante de camisas tem liberdade de estipular que a casa de artigos de homem somente venda as camisas que Me faz. Se tais manobras contratuais levam ao truste, não importa ao assunto da concorrência desleal: lei contra organização e atividade de trustes é que teria de edictar regras jurídicas a êsse respeito. O

problema da deslealdade na concorrência é outro.

Se a cláusula tendente a prejudicar, como se foi toucatada por maioria de concorrentes fortes contra concorrentes Iracas, a fim de os eliminar, há concorrência desleal, porque há mais do que isso, há agressão econômica, há "abuso do poder econômico", previsto no art. 148 da constituição de 1946. Outrossim, se se trata de represália pela causa de entrar o concorrente em grupo, ou sindicato, ou contrato de unificação ou fixação de preços.

10. VENDAS ABAIXO DO PREÇO MÍNIMO. Qualquer industrial ou

comerciante pode, em principio, vender ao preço que entenda. Se pode a lei determinar o preço máximo, no interesse público, é questão que se há de responder no plano do direito constitucional. O que aqui nos interessa são as questões do preço imposto pelos produtores ou pelos comerciantes. Qualquer um deles vende com as cláusulas que entende e não há principio que se oponha a que fixe o preço máximo (preço máximo negocieimente imposto . Quanto às vendas abaixo do preço normal, ou abaixo do preço mínimo negocialmente fixado, o assunto merece certo aprofundamento e análise percuciente.

O industrial ou comerciante, em grosso ou retalhista, pode vender abaixo do preço normal, ou do próprio preço de aquisição. Se perde, quis perder. Todavia:

a) Se, ao adquirir, o comerciante se obrigou a não vender abaixo do preço do mercado, ou do preço normal, ou segundo algum critério que se formulou, ou simplesmente abaixo do custo, tem de ser respeitada tal restrição negocial, o que, é evidente, só tem eficácia pessoal.

Surgiu a questão da validade da *cliente de não-rebaixamento do preço,* ou *de* preço *mínimo ,* ou *de preço fixo.*

~ Seria licita? j. Seria ato de concorrência desleal? Preliminarmente, observe-se que tal questão nada tem com a da infração da cláusula, que é então ato de concorrência anticontratual. Se a cláusula vale, a obrigação tem de ser cumprida.

A cláusula de não vender abaixo de certo preço pode constar do negócio jurídico de compra-e-venda, ou de pacto adjecto, ou ser cláusula daquele, ou desse, inserta na fatura, como cláusula comum a todos os fregueses, ou aos que obtiveram preços especiais, ou compraram grandes quantidades. Na fatura, ou na duplicata mercantil, depende da aceitação. Se o preço mínimo consta do produto, ou da mercadoria, tem-se como aceita a cláusula; não assim a aposição simples de preço.

Se foi comerciante intermediário (segundo ou posterior vendedor) que, ao alienar, tirou a fixação de preço mínimo, ou deixou de exigir a cláusula de preço mínimo, não se pode penar em obrigação do segundo ou posterior adquirente em relação ao primeiro ou posterior vendedor com quem não estêve em contacto. Quem infringiu o contrato foi o segundo vendedor ou posterior vendedor, que tirou a fixação de preço mínimo, ou deixou de exigir a cláusula de preço mínimo. Se havia a fixação de preço mínimo e não se tirou, o segundo ou posterior adquirente recebeu a mercadoria com o preço mínimo já

posto: obrigou-se. Se não havia aposição, mas cláusula do contrato, ou de pacto adjecto, o novo adquirente não se obrigou perante quem lhe vendeu as mercadorias; a *fortiori,* perante o vendedor ou os vendedores anteriores.

Se o novo adquirente conhecia a

fixação do preço mínimo e soube da raspagem da menção, responde ao industrial ou comerciante, que fixou o preço mínimo, por ato ilícito absoluto. A jurisprudência francesa acertou, evidentemente *<e.* o., COrte de Cassação, 8 de novembro de 1904; Tribunal de Toulouse, 15 de novembro de 1904). Não se trata de ato ilícito relativo (infração de contrato), pois, *ex hyotkesi,* não houve cláusula de não venda a menor preço; mas de ato ilícito absoluto (Código Civil, art. 159). Quem favorece a violação de contrato entre alguém e terceiro pode cometer ato ilícito absoluto.

Quanto à concorrência, o problema é diferente. Para que o ato de fixação de preço mínimo seja ato de concorrência desleal, ou que o seja o ato de violação da cláusula, é preciso que aquele ou êsse tenda a prejudicar, a criar confusão, ou por outro modo componha a figura da deslealdade na concorrência. Tal ocorre, por exemplo, se o preço mínimo impOsto tem a função de *parar* o mercado, a respeito do produto, eliminando os compradores que não poderiam adquirir por esse preço e assim tornando perigosa a situação dos revendedores.

Nada obsta a que os preços mínimos sejam impostos por sindicatos, ou associações coletivas, ou sociedades, desde que a clausulação vincule aos membros, associados ou sócios e aos que com eles contratam (cf. D.

GAPFWT, *La Cinua. de vento* a *yrixiraposés,* 57 a.; L LE GMND, *Étude iconomique de l~ Prayriété industrieile,* 177 s.). O infrator da cláusula ou pacto adjecto de preço mínimo comete o ato ilícito relativo, porque se obrigou a não vender abaixo do preço fixado, e comete o ato ilícito absoluto de concorrência desleal, porque os que respeitaram a cláusula ou o pacto adjecto são prejudicados pelo que, infringindo o contrato ou o pacto adjecto, vendem mais. Tanto o art. 159 do Código Civil quanto o art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei n. 74903, podem ser invocados, inclusive pelo que sofreu com o ato ilícito absoluto e não só com o ato ilícito relativo, como o vendedor que é prejudicado na venda do produto por vender a preço mais baixo do que o mínimo fixado a pessoa que lhe comprou o mesmo produto e se obrigara a respeitar a cláusula ou o pacto adjecta.

Nos Estados Unidos da América, a principio, devido às leis antitrustes, se tinham por nulas as cláusulas de preço ImpOsto.

Depois, muitos Estados-membros disseram-nas válidas e a Corte Suprema teve por acordes com a Constituição as leis estaduais (Old Dearborn Distributing Co. *versus* Seagram-Distillers Corp., 1936). A 17 de agosto de 1987, o Miller-Tydings Amendment ao Sherman Anti-Trust Act declarou a validade das cláusulas de preços impostos no comércio interestadual. Se o adquirente não respeita a cláusula, comete ato ilícito relativo. (A Cor-te Suprema, no caso Schwegmann Brothers *versus* Calvert Distillers Corp., 1951, julgou nula a regra jurídica de algumas Fair Trade Laws estaduais que estendia *erga ontn~es* a eficácia da cláusula de preço imposto, isto é, estabelecia a obrigatoriedade da cláusula ainda para os não-signatários.) A atitude dos que consideram a infração da cláusula de preço impOsto como, por si só, ato de concorrência desleal *(e. g.,* R.

CALMANN, *The Lato of Tinfair Competition. and Trade-rnark,* 1, 870), é de repelir-se. Se, havendo dano, podem os lesados obter reparação, é outra questão.

Quanto aos presentes ou lembranças que as casas dão aos compradores, tem-se de indagar se o ato é tendente à concorrência desleal, ou se não é. Idem, quanto às loterias.

11.VENDAS ACIMA DO PREÇO MÁXIMO. Quem vende a revendedores pode impor que não vá além de certo preço, que se fixa no contrato ou em pacto adjecto, ou segundo algum critério admissível. O preço fixo é preço ao mesmo tempo mínimo e máximo, razão por que o regime jurídico participa dos dois regimes.

Também aqui a fixação no produto, ou no envoltório, ou na marca, ou em algum lugar visível, impõe-se como cláusula, salvo ressalva, inclusive a de poder o adquirente apagar ou retirar a referência.

Pode acontecer que a cláusula ou pacto adjecto de preço máximo dissimule pressão para eliminação da concorrência, porque nem todos podem produzir para vender os seus produtos, ou negociar a preço máximo, se êsse limite é igual oU abaixo do custo, ou abaixo do custo mais mínimo de lucro suportável. Então, a cláusula ou pacto pode ser considerada ilícita, ou a apanha alguma regra jurídica especial sobre lei antitruste.

Seja como for, havemos de ter por ilícita tOda cláusula ou pacto em que se possa encontrar extorsão ou implantação de regime econômico

em que não haja livre concorrência.

A própria política econômica estatal de preços máximos não pode ir a ponto de estabelecer dever de vender sem lucro, porque se infringiriam os arts. 141, *§* 16, e 146 da Constituição de 1946.

Muitas vêzes a exigência negocial de não vender acima de certo preço é feita pelos adquirentes, mas, aí, de regra só se trata de venda aos contraentes que impuseram a cláusula ou o pacto adjecto. Não está em causa qualquer matéria de concorrência desleal.

12.CORRUPÇÃO DE REPRESENTANTES. O, art. 178, IX, do Decreto-lei n. 7.908 considera crime de concorrência desleal dar ou prometer algum valor a "empregado do concorrente, para que, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem indevida". Claro é que, ainda se não há dolo, mas somente culpa, a ação privatística nasce. Todavia, o art. 178, IX, só se refere a empregado do concorrente. Não está incluído o representante, se sob tal denominação não há, em

verdade, empregado. Devido às regras de interpretação das leis penais, não se pode considerar crime de concorrência desleal o dar ou prometer valor a representante do concorrente; mas, no campo do direito privado, o ato ilícito absoluto compõe-se. E‟ caso de corrupção comercial, *comntercial bribery,* como os outros. Nos Estados Unidos da América, onde a corrupção comercial chegara a extensão surpreendente, os Estados-membros e, depois, a National Recovery Administration esforçaram-se por punir tais atos. As espécies eram de concorrência desleal, por se pod3r abstrair do dano, *tort,* que acaso ocorresse.

a corrupção do órgão da pessoa jurídica? Se a corrupção foi do órgão para a pessoa jurídica, o ato do órgão foi ato da pessoa jurídica, e não do órgão; corrompeu-se a própria pessoa jurídica, de modo que não pode ela alegar concorrência desleal. Se a corrupção foi do órgão da pessoa jurídica contra ela, o ato partiu da pessoa que é órgão, sem se poder deixar de ver no fato da dação ou promessa pelo concorrente ato de concorrência desleal.

O emprego da expressão "representante", em vez de "órgão", da pessoa jurídica, é responsável por muitos erros na doutrina e na jurisprudência. Por vêzes temos aludido a eles.

As expressões "órgão", "representante", "mandatário", "gerente", "comissário‟>, têm conteúdos diferentes, que não se podem assimilar, nem confundir. O representante representa; o órgão apresenta. O

mandatário cumpre o que se lhe mandou; talvez se haja mandado representar.

CAPITULO V

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE CONCORRÊNCIA DESLEAL

§ 2.104. Declaração contrária à afirmação falsa ou à Informação falsa
1.ATOS DE CONCORRÊNCIA LEAL, CONSISTENTES EM PUBLICAÇÃO DE AFIRMAÇÃO FALSA OU DE PRESTAÇÃO OU DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. As espécies do art. 178, 1 e II, do Decreto-lei n. 7.908 consistem em declarações falsas. Outros casos há, que cabem no art. 178, III, e as espécies do art. 178, IV, VII e VIII, 1.8 parte, também concernem a falsa afirmação implícita e as do art. 178, V e VIII, 2.8 parte, são afirmações falsas, por omissão.

As espécies de que acima se fala são as espécies que interessam ao direito penal. Todavia, o problema tem maior amplitude. Não só se há de pensar na falsa afirmação que constitui crime, nem, sequer, na falsa afirmação que compõe o ato de concorrência desleal. Pode haver o ato ilícito absoluto de direito comum, com o elemento da culpa <Código Civil, art. 159), ou o ato ilícito relativo, se a afirmação falsa importa em infração de obrigação de origem negocial.

Em tOdas essas espécies de falso, o interessado no restabelecimento da verdade pode revidar com declaração contrária, que desminta. Exerce direito à verdade, sem se poder pensar, como fêz PAUL ROUBIn *(Le Droit de l. Pra priété industrielle,* 1, 582), em justiça de mão própria. Justiça de mão própria somente haveria se o interessado pudesse constranger o concorrente, que mentiu, a desmentir-se. A confusão do decano francês foi evidente. Quem nega o que outrem afirmou de modo nenhum exerce justiça de mão própria. A respeito de justiça de mão própria, convém reler-se o que escrevemos no Tomo II, §§ 182, 2, 191-201 e 218, onde o assunto foi vesado largamente.

2.ATO ILÍCITO ABSOLUTO DO RESPONDENTE. Quanto ao direito de represália, nas relações entre concorrentes, tal direito não existe. Quem afirmou ou informou falsamente está sujeito à declaração contrária do concorrente, à ação de calúnia, ou & de ato ilícito absoluto, inclusive à ação contra a concorrência desleal, ou à ação para a declaração contrária com a mesma publicidade (ação similar à

do art. 1.006 do Código de Processo Civil e executiva; cf. Constituição de 1946, art. 141, § 59, 3~ parte; Lei n. 2.088, de 12 de novembro de 1953, arts. 17-25 e 16, quanto à ação penal). Se o interessado se excede e por sua vez calunia, ou comete o mesmo ato ilícito absoluto, responde pelo ato ilícito absoluto. A retorsão, em matéria de injúria, admite-se (cf.

Lei n. 2.088, art. 12, § 3□O, lO ; não, em matéria de calúnia <cp. H. CODINOT, *La Concurrence ddloyale et iflici-*. te, 275).

8.AçÃo DE DECLARAÇÃO CONTRÁRIA. O interessado em que o declarante seja desmentido, ou a) declara, com a mesma publicidade, o contrário, ou i» propõe a ação declaratória negativa da relação jurídica que o anunciante afirmou, explícita ou implicitamente, existir, ou *c)* propõe a ação executiva de declaração contrária, para que o juiz, após declarar (questão prévia) a não-existgncia da relação jurídica, que o anunciante afirmou, ou apenas julgando não ser verdadeira a proposição desleal, condene o anunciante a declarar o contrário e abster-se de continuar a cometer o ato de concorrência desleal, ou *d)* a ação de abstenção ou de preceitação ou de condenação, segundo os princípios, ou *e)* a ação de indenização dos danos sofridos, fundada no art. 159 do Código Civil.

A ação de declaração contrária é ação executiva. Declara-se ter havido o ato ilícito absoluto e condena-se o responsável, que deve ao ofendido a retratação, ou as despesas do desmentido, com a eficácia que dá à sentença o art. 1.006 do Código de Processo Civil. A ação do art. 1.006 não somente se refere à obrigação de declarar oriunda de negócio jurídico. O pressuposto necessário é a existência da obrigação de declarar.

Abstrai-se da fonte da obrigação. Pode resultar de ato jurídico stricto *sensu* ou de ilícito absoluto, ou, até, se a lei o estabeleceu, o que é excepcional, de ato-fato jurídico ou de fato jurídico *stricto sensu.* O que importa é que exista a obrigação e, pois, a pretensão à declaração pelo demandado. Se o direito ésem tal pretensão (= há dever de declarar e não há obrigação de declarar), a ação executiva de declaração não cabe. Todavia, há a exceção se o que tem o direito à declaração por outrem, sem ter a pretensão, é o demandado pelo devedor.

No art. 1.006 do Código de Processo Civil fala-se de “devedor”, mas é de “obrigado” que se trata.

§ 2.105. Considerações finais sobre a natureza das ações contra a

concorrência desleal 1. NATUREZA DAS AÇõES. Tinha de refletir-se na discussão em tOrno da natureza das ações contra a concorrência desleal o teor das convicções decorrentes do grau de Ciência na doutrina de cada país e em cada investigador. Se aquele ou êsse chegou a precisões indispensáveis quanto à classificabilidade das ações por sua eficácia e não dispõe de noções exatas sobre declarativídade e condenatoriedade, compreende-se que as disputas, permanecendo em campo opinativo, não cheguem a conclusões que sirvam. Uma das causas de não se alcançar conveniente inserção das ações contra a concorrência desleal em classificação científica das ações está justamente em que não obteve o país ou a. mentalidade do jurista a própria classificação científica. Outra é a velha obscuridade do conceito de ação declaratória, por parte dos que não se atêm aos resultados das investigações científicas em tOrno dela. Outra, ainda, a grave confusão entre muitos, derivada do erro inicial de só entenderem ser "direito" o direito de crédito ou o direito real, chegando-se ao absurdo de se sustentar que a lesão à pessoa, à honra, à vida, ao nome, ou ao fundo de empresa, ou a qualquer elemento dele, não é lesão a direito. Mais ainda: não vêem que , antes ou feita abstração da patente ou do registro, os bens incorpóreos são suscetíveis de ser objeto de direitos, inclusive de direito formativo gerador.

Certamente, não há direito real à clientela ou sobre a clientela, como queriam C. VYvANTE e outros, de modo que o ato de concorrência desleal ofendesse essa propriedade do concorrente; nem o ato de concorrência desleal é sempre ato contra o direito de personalidade, como sustentava JOSEF KOELml.

A doutrina do abuso do direito não bastaria para explicar a natureza da ação contra a concorrência desleal.

Em verdade, tem-se exagerado a importância da enumeração dos casos de concorrência desleal, junto à previsão de casos que não foram enumerados *(e.* g., Decreto-lei n. 7.903, art. 17& e parágrafo único). A reprovação jurídica dos atos de concorrência das leal existiria ainda sem aquela enumeração.

Nenhum sistema jurídico, em que já se haja ultrapassada a fase da discussão, no tocante a ser-se responsável, ou não, pelo dano por abuso do direito, pode ter atitude mais acertada do que a do Código Civil brasileiro, no art. 160: depois de se pôr a regra jurídica sobre a responsabilidade pelo dano por ato ilícito absoluto, pOs-se a regra de limitação ao conceito de ato ilícito absoluto. A doutrina do abuso do direito (= do exercício irregular de direito) passou a ser simples

conteúdo de regra de limitação de conceito.

A liberdade de fazer ou não fazer é limitável pela lei (Constituição de 1946, art. 141, § 2.0); mas tem os limites que resultam de todos terem a mesma liberdade e terem de coexistir os atos de exercício. Onde o exercício ofende ou pode ofender a esfera jurídica de outrem, *e.* g., a sua liberdade, é ilícito; desleal, se o meio de concorrência, em si, é reprovável. A regra jurídica, ainda que seja de uso *(e.* g., Convenção de Paris, art.

10. *bis),* cobre como ilícito o ato que entra na classe que ela aponta.

O critério que fêz feição ao legislador, ou ao sistema jurídico, que se revela nessa parte, foi o dos meios julgados desleais. Deslealdade é, ai, a qualidade de certos atos que se reputem ilícitos, exatamente dos atos de concorrência dita desleal.

A ação contra a concorrência desleal tende a impedir atos. que consistam no emprego de meios que o sistema jurídico reprove como desleais. O demandante adquiriu, com a atividade que tem ou vai ter, direito a que tais meios não sejam empregados. Não há só o dever de os não empregarem as outras pessoas e ele-mesmo. Há o direito de cada um a que a sua liberdade de fazer ou não fazer não seja pré-excluida ou excluida pelos outros, a pretexto de exercerem essa mesma liberdade..

A ação contra a concorrência desleal é condenatória, porém não se confunde com a ação negatória, que é ação do titular do direito de propriedade por ofensa que não consista em tirada da posse. O dano, em ambas, não é pressuposto; mas a ação contra a concorrência desleal não é ação oriunda do direito de propriedade.

A diferença entre ato abusivo e ato excessivo, com que se pretendeu distinguir o ato de concorrência desleal, que seria excessivo, e não abusivo, é sem valor prático, porque ambos são atos de exercício irregular de direito, no sentido do art. 160, ~, □

2 a parte, do Código Civil. Nem o ser abusivo ou excessivo o ato altera a carga de eficácia das sentenças.

Na doutrina francesa, tenta-se distinguir do ato abusivo o ato excessivo, isto é, o ato de exercício irregular de direito, em que houve intenção, malícia, e o ato que excede raias normais, sem ter havido intenção, malícia.

Se estamos no plano da responsabilidade civil, a distinção é inútil: o elemento que se exige, de regra, ao suporte fático é a culpa. Se estamos no plano da responsabilidade penal, também: o elemento que se exige, de regra, é o dolo. Agarrados à dicotomia, que supõe ter-se pOsto de lado o conceito, já fixado, de abuso do direito, para o qual, aliás, tanto concorreram os juristas franceses, pretendem alguns *(e. g.,* PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété indzutrielle, 1,* 533 s.) que o ato de concorrência desleal seja ato excessivo, e não ato abusivo.

2.CARGA DE EFICÁCIA SENTENCIA!. NA AÇÃO CONTRA A CONCORRÊNCIA DESLEAL. A ação contra a concorrência desleal não vai contra o demandado porque tenha retirado ao demandante a titularidade de direito, real ou pessoal, se bem que êsse elemento como *plus* possa exsurgir. Tão-pouco, exige que já tenha havido dano; pOsto que não se possa pensar em ação proponível pela pessoa que de modo nenhum sofreria com o ato do demandado. Nem se nega, sequer, direito de outrem. O que ela tem por fito é impedir que continue ou se inicie o dano. Não é simplesmente declaratória, como não no é qualquer ação de abstenção ou de preceito cominatório. Tanto naquela, que somente na sentença tem cominação, como nessa, que parte de cognição superficial, já inserta na citação a cominação, a carga de eficácia. A diferença entre a ação de abstenção e a de preceito cominatório está em que se desloca, no preceito cominatório, para o início, a cominação. Por onde se vê que a diferença é estranha ao assunto da carga de eficácia das sentenças; só se entende com o tempo em que se faz a cominação: no começo do processo, com os elementos, que tem o juiz, para a cognição superficial, que -lhe permita cominar, ressalvada a contestação pelo demandado (Código de Processo Civil, art. 303 e §§ 1.~ e 2.~), ou na própria sentença condenatória.

A discussão na doutrina estrangeira, principalmente francesa, no sentido de não haver condenatoriedade na ação contra a concorrência desleal é impertinente. Não somente se declara, por ela, a relação jurídica que o ato de concorrência desleal criou. Declara-se e condena-se. A. condenação pode ser à abstenção do ato que ainda não causou dano, ou à abstenção do ato que já causou dano e à indenização desse. Na condenação à abstenção pode estar explícita a condenação à eliminação do que se haja de eliminar para que se volte ao *status quo ante.*

A concorrência desleal doía limite mínimo que se pôs à liberdade de fazer e não fazer, no plano da concorrência . A proteção contra ela é o mínimo que a livre concorrência exige para que exista.

Se há danos, esses danos são elemento a mais, *plus,* que faz nascer a ação de indenização.Em qualquer das espécies, não é preciso que se interpele o concorrente desleal. O art. 962 do Código Civil incide.-

A avaliação dos danos é, no tocante à concorrência desleal, assaz difícil, mas o juiz não pode negar a perícia a fim de se arbitrarem os prejuízos. Se os danos se vão reproduzir, com tOda a probabilidade, a sentença, enquanto não se eliminarem os atos ou as conseqUências dos atos, pode prevê-los e condenar à prestação da reparação. Se, após a sentença, aumentam, sem mais poderem ser levantados em conta, é o caso de se pro por ação para se haver o que sobreveio à sentença, se não há mais oportunidade para se apontarem em grau de recurso, a fim de se liquidarem na execução.

3. MEDIDAS DECRETÁVEIS. Na sentença pode o juiz ordenar que se mude a situação, ou que se modifique sinal distintivo, inclusive por aumento ou diminuição, ou por menções complementares, ou supressão dessas.

Se as circunstâncias mostraram serem insuficientes as medidas necessárias à eliminação da concorrência desleal, ou já serem desnecessárias *(e. g.,* o demandado adquiriu a licença para uso da marca registrada), pode haver a modificação da sentença, na parte das medidas, sem que isso signifique não ter eficácia de coisa julgada a sentença proferida em ação contra a concorrência desleal, heresia que se quis implantar (sobre isso, cf. M. BERGER-VACHON, *La Protection du Nom co,nmercial,* 172 s.). As conseqUências do ato ilícito absoluto nem sempre são conhecidas desde logo, em sua totalidade e em todos os seus pormenores.

A publicação da decisão, por conta do demandado, além da que se faz no diário oficial, pode ser um dos elementos julgados necessários à reparação. Não há qualquer contra-indicação se o demandado não *publicou* o ato ilícito. A publicidade tem por fito apagar causa de futuros danos. Se ela é de mister, dizem-no as circunstâncias.

§ 2.106. Direito interestatal

1. DE 1888 A 1934. No texto de 1888, a Convenção de Paris não cogitava da concorrência desleal. Na Conferência de Bruxelas (1900),lançou-se o princípio da igualdade entre nacionais e estrangeiros, abstraindo-se de exigência de reciprocidade, que não bastava, devido às diferenças entre os sistemas jurídicos dos diferentes

Estados e ao fato de não terem legislação contra a concorrência desleal alguns deles. Na Conferência de Washington (1911), pelo art. 10 *bis* da Convenção, todos os Estados se obrigaram a assegurar aos adstritos da União "proteção efetiva contra a concorrência desleal". Na Conferência da Haia (1925), redigiram-se regras de direito substancial, que foram ligeiramente modificadas na Conferência de Londres O texto de hoje é o seguinte:

Art. 10 *bis:* "Les pays contractants sont tenus d‟assurn aux ressortissants de l‟Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

"Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matiére industrielle ou commerciale. "Notaminent devront être interdits: 1.0 tous faits quelconques de nature à créer une confusiori par n‟importe quel moyen avec létablissement, les produits ou l‟activité industrielle ou commerciale d‟uri concurrent; 2.~ les allégations fausses, dans l‟exercice du commerce, de nature à discréditer l‟établissement, les produita ou l‟activité industrielle ou commerciale d‟uri concurrent." 2.CONTEÚDO DO ART. 10 "BIS" DA CONVIÇÃO INTERESTATAL. O direito brasileiro, no art. 178 e parágrafo único, do Decreto-lei ri. 7.903 apresenta regras jurídicas mais largas e mais completas do que as do art. 10 bis da Convenção de Paris, na forma última que se lhe deu em 1934. Porém a interpretação do art. 10

bis, alínea 2.~, pode chegar aos mesmos resultados, se o juiz é o brasileiro, com os princípios que o sistema jurídico brasileiro assenta. Usos "honestos" são os usos de meio industrial ou comercial em que prepondere o sentimento de probidade. Seja como for, a aplicação do direito brasileiro aos membros da União é suficiente à satisfação das exigências doutrinárias das Conferências, tanto mais quanto o texto não prevê as sanções e apenas se diz no art. 10 *ter* (Conferência da Haia, 1925) que "les pays contractants s‟engagent à assurer aux ressortissants dez autres pays de l‟Union des recours légauz appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 e 10 *bis".* Não se ousou ir, tão-pouco, à uniformização do procesão e dos recursos (STEPHEN 1 >. LADAS, *La Protection internatiú. i~male de la Propriátá industitelle,* 781).

Se a espécie contém elemento de extraneidade que faça incidente a regra jurídica do art. 10 *bis,* alíneas 2.8 e 38, mciaos l.~ e 2.~, da Convenção de Paris (Conferência da Haia, 1925; Conferência de Londres, 1984), é de discutir-se qual a solução certa:

a) Se incide o art. 10 *bis,* exclusivamente, tem o juiz de abstrair da legislação interna, considerando as alíneas 2.8 e 8.8 como exaustivas, ainda que o direito interno seja mais eficiente e mais acertado. Tal atitude interpretativa desatenderia ao p.rt. 10 *bis,* alínea 1.8, em que os Estados se obrigaram a asse.gurar aos adstritos dos outros Estados proteção efetiva: seria difícil conciliar-se a exigência de proteção efetiva com a possibilidade de legislação interna mais eficiente e acertada, que as regras jurídicas do art. 10 *bis,* alíneas 2.8 e 3.~, preterissem.

b) Se, incidindo o art. 10 *bis,* alíneas 2.8 e 8.~, sem incidir o direito interno, a proteção seria menos extensa ou menos intensa, tem-se de considerar que incidiu o direto interno; se, incidindo o direito interno, não seria igual, mas inferior, a proteção, tem-se como incidente o direito do art. 10 *bis,* alíneas 2.8 e 38

Não vem ao caso indagar-se se a referência aos usos honestos em matéria industrial ou comercial provém de sugestões dos meios comerciais europeus (K. JUNCKERSTORFF, *Le Príncipe gánérale du Droit interrtational de la Concurrence,* 1 s.), como se a Europa pensasse e forjasse a moral para o mundo, ou se, com a referência, se sugerisse que se consultassem os usos honestos de todo o mundo ou do pais. Em tOdas essas interpretações ressalta certo "provincialismo" do continente europeu, ou certo universalismo prematuro.

A solução verdadeira é a solução b). Se o juiz examina o ato de concorrência desleal perante o direito interestatal e perante o direito interno e chega à conclusão de que a resposta de cada um é afirmativa, deve-se entender que considerou satisfeita a exigência do art. 10 *bis,* alínea 1.8, e do direito interno, que coincide ou é mais vasto do que o direito enunciado, um tanto vagamente, na alínea 2.~ e exemplificado na alínea 3,8 do art.

10 *bis.* Com essa interpretação, que nos parece também ter sido a do Tribunal de Comércio de Paris, a 24 de julho de 1949, evitamos atribuir à legislação interestatal alusão a usos honestos sem indicar o método para os revelar *(e.* g., L MnMIuoD, *Essai ar la Notion de Concurrence déloijale,* 34). Tem-se de atender a que primeiro se edictou a alínea 1.8; mais tarde, foram insertas as alíneas que apontam mínimo de proteção.

Nenhum Estado pode entender que os *seus* usas em matéria industrial ou comercial, considerados honestos por sua Justiça, não são os usos honestos a que se refere o art. 10 *bis* da Convenção de Paris (Conferência de Londres, 1934). Seria exigir-se que dissesse: "Os usos

que há, em nossa vida industrial e econômica, são esses, mas desonestos, porque os usos alhures *(e.* g., na Europa), considerados honestos, são outros"; ou "Se bem que não se considere, em nosso sistema jurídico, desonesto o ato que se praticou, ele o é perante a moral dos outros Estados".

As diferenças de carga ética na mentalidade dos povos ainda são grandes. No sentido da evolução social, o principio da crescente dilatação e integração dos circulos sociais permite que se espere alcançar-se, algum dia, a unidade de moral; mas longe estão os nossos dias de tal unicidade de concepção, nem é de crer-se que, ainda unificadas as civilizações num círculo social, não haja reflexos locais e individuais que quebrem a estrutura abstratamente rígida.

Os problemas que a Convenção de Paris, art. 10 *bis* (Conferência de Londres, 1934), suscita são parecidos com aqueles, assaz versados em direito internacional privado, da importação da eficácia das leis e das sentenças estrangeiras, quando ocorre invocabilidade da ordem pública. Então, os juizes do Estado de importação *cortam* a eficácia da lei estrangeira, competente na espécie.

Na Convenção de Paris, art. 10 *bis* (Conferência de Londres, 1934), os Estados contraentes se vincularam à promessa de tutela jurídica aos adstritos ("ressortissanta" compreende nacionais e «apátrides") e a dar pretensão em caso de concorrência desleal, contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. A solução b) é a que melhor atende ao texto da Convenção de Paris, acrescido em Londres, e ao mesmo tempo corresponde a urna das atitudes recomendáveis em se tratando de elaboração de lei.

Partindo-se de que o direito interestatal tinha por fito não deixar sem repressão a concorrência desleal e não ousava redigir regras jurídicas rijas e exaustivas, razão por que se apegou à referência à ética e à exemplificação, toda proteção a mais contra a concorrência desleal satisfaz o propósito da Convenção.

Pode ocorrer, mas dificilmente, que, no conceituar a concorrência desleal, o Estado vá, não só além da Convenção, mas contra a ordem pública do Estado interessado. Então, nada pode reclamar o Estado interessado, pois a ordem pública só é invocável pelo Estado de importação, e não pelo Estado de exportação.

Estado de exporiação, não tendo oportunidade de *aplicar* lei estrangeira, ou de *examinar* sentença estrangeira, não na tem para cortar eficácia daquela, ou dessa.

Assim, ainda na prática, a solução b) resiste às possíveis críticas. A Convenção de Paris, art. 10 *bis* (Conferência de Londres, 1934), pediu x; x ± 1 satisfaz, porque contém x. Se o que se adita a x ofende a ordem pública do Estado interessado, que não é o que aplica a lei de repressão à concorrência desleal, não pode ele submeter a qualquer apreciação o ato ou os atos do Estado de importação, que, *ex hypotkesi,* tem competência jurisdicional. Demais, o que se teve por fim, no direito interestatal, foi assegurar-se a repressão da concorrência desleal, não, de jeito nenhum, limitar-lhe o conceito.

Do que expusemos, não somente no tocante ao direito interestatal, ressalta que foram desvios os caminhos pelos quais se chegou ao esclarecimento do setor dos atos ilícitos absolutos e dos atos criminais a que corresponde o conceito de concorrência desleal.

Pensou-se demasiado no que havia de ser o problema da repressão penal e deixou-se de atender a que, com a diferença entre o trato da concorrência desleal no plano do direito priva do, diferente do trato no plano do direito penal, se distinguiam “duas” deslealdades, uma mais grave do que a outra.

Por outro lado, ficou evidenciado que o elemento moral somente poderia exercer papel de provocador de atividade legislativa, portanto como um dos fatôres para se admitir, *de lege prenda,* regra jurídica, ou se admitirem regras jurídicas que disciplinassem o assunto.

Disciplinassem, dissemos; e disciplinar é o termo: afirmar-se que, sem essas regras jurídicas, os sistemas jurídicos não podiam ter sanções contra os atos de concorrência desleal seria temerário. Nem todos os sistemas jurídicos eram tão falhos; nem o elemento de deslealdade, cujo papel se exagerou na doutrina, precisava estar tão acentuado nas regras jurídicas, que justificasse o nome.

Na expressão “concorrência desleal” há mais reminiscência da investigação doutrinária do que conceituação científica.

Parte VI. Regras jurídicas processual

AÇÃO PENAL E MEDIDAS PRELIMINARES

§ 2.107. Ação penal

1.IMPORTÂNCIA DA MATÉRIA PENÂLISTICA . As leis sobre matérias novas apresentam a mesma justaposição de regras jurídicas (direito privado, direito administrativo, direito penal), sem sistematização suficiente, que as legislações antigas. Ao invés de se aproveitar a discriminação feita em códigos, pelo menos em leis separadas, que neles se insiram, ou a eles se hajam de acrescentar, amontoa-se o heterogêneo. Não justifica tal imaturidade de técnica legislativa a função administrativa na patenteação e no registro; nem a importância, em direito penal, das infrações das patentes e dos sinais distintivos registradas ou dos que são protegidos sem registro.

2.SISTEMÁTICA E INflAÇÕES FINAIs DAS PATENTES E SINAIS DISTINTIVOS. Rigorosamente, teríamos em de abstrair da ação penal, mas tantas são as questões de direito privado que se suscitam no trato da pretensão à tutela jurídica penal e da legitimação *ad causam* e no que se refere à defesa, que se impõe estudo breve da ação penal.

2.108. Legitimação ativa

1.GENERALIDADES. A ação penal contra os infratores compete a quem tem g *exclusividade* da exploração da patente. Quem tem direito real sobre a patente tem ação penal, porque no direito real há o uso exclusivo.

Havendo condomínio, ou co-usufruto, ou co-uso, ou co-titularidade da licença exclusiva (direito real i)~

atendem-se os princípios da comunhão. Se há restrição espacial na transferência, ou na licença, ou no usufruto ou no uso, a legitimação é dentro do que foi outorgado.

Ao ofendido ou quem o represente compete o exercício da ação (Código de Processo Penal, art. 30). O órgão da pessoa jurídica apresenta-a; não a representa (Tornos 1, §§ 86, 5, 91, 3, 97, 98, e III, § 308). A palavra

“representadas”, no art. 37 do Código de Processo, é impropriedade de linguagem técnica: não há qualquer relação jurídica de representação entre a pessoa jurídica e o órgão. O procurador com poderes especiais, a que se refere o art. 44 do Código de Processo Penal, êsse, sim, representa.

O registro é essencial à eficácia *erga omites* das transferências (Decreto-lei n. 7.908, art. 45, § 1.0: "A transferência ou alienação só produzirá efeito depois de anotada no Departamento", letra de lei que o Tribunal de Justiça de São Paulo, a 27 de novembro de 1945, violou, dispensando o registro. Entenda-se o mesmo quanto à licença exclusiva, tanto mais quanto todas as licenças somente produzem efeitos após a anotação (Decreto-lei n. 7.903, art. 52), e quanto ao usufruto e ao uso.

Estatui o art. 181 do Decreto-lei n. 7.903: "Nos crimes previstos nos capítulos 1 a V, excetuados os dos arts..

173 e seu parágrafo único, 179 e seu parágrafo único e 187, somente se procede mediante queixa. Nos crimes de concorrência desleal, somente se procede mediante queixa, salvo nos casos dos ns. IX a XII do art. 178, em que cabe ação pública mediante representação".

2.PATENTES. Aqui somente nos interessa a l.ª parte do art. 181 do Decreto-lei n. 7.908, e no que se refere às patentes. A ação penal é privada. Abriu-se exceção para os crimes do art. 173 e seu parágrafo único, O art.

173 é aquele em que figuram os crimes de quem exerce indústria não-patenteada ou com patente no momento ineficaz ("suspenso o privilégio"), como se existisse a patente e fosse eficaz; e o parágrafo único, aquele em que o titular do direito sobre a patente a menciona sem que lhe aponte, com precisão, o objeto. Na primeira e na segunda espécies, a ofensa é à *res eornmunis omnium,* ou, em se tratando de suspensão da patente, ao Estado, de que deriva o ato de suspensão. Ali, o sujeito passivo, que seria o legitimado ativo, é qualquer interessado mais o Ministério Público.

Aqui, *também,* porque pode haver interessado em que se respeite a suspensão. Em qualquer das espécies dos arts. 169-174 há a ação penal privada, e somente ela. A ação penal pública cabe nas espécies do art. 173 e seu parágrafo único.

3.SINAIS DISTINTIVOS. A ação penal por crime contra sinais distintivos que se registraram compete a quem quer que tenha a exclusividade. No art. 147 do Decreto-lei n. 7.903, permite-se o contrato de exploração; mas havemos de distinguir, como a respeito das patentes, a licença simples e a licença exclusiva: quem tem licença exclusiva tem direito real. Portanto, têm ação penal: *a.)* o titular do domínio sobre o bem incorpóreo (sinal distintivo), seja quem requereu

o registro seja o sucessor; LO o usufrutuário; e) o usuário; *d)* o titular da licença exclusiva, facultativa ou obrigatória. Qualquer dessas pes. soas pode ser o ofendido, segundo a espécie de que se trata. A legitimação processual tem-na a pessoa ofendida, conforme o Código de Processo Penal, art. 30, ou quem a represente, O órgão da pessoa jurídica presenta, não representa. Se é outra pessoa que o órgão quem há de estar em juízo, então há representação, O art. 37 do Código de Processo Penal há de ser interpretado conforme a terminologia científica: se não prevêem os estatutos ou o contrato social qual o órgão para figurar em juízo, ou como se há de operar a representação em juízo, os diretores ou os sócios-gerentes têm-se como órgão para apresentação em juízo. Se se extingue a pessoa jurídica pendente a ação penal, os sucessores não podem nela prosseguir (contra, o Supremo Tribunal Federal, a 17 de janeiro de 1989, *R. dos T.,* 125, 248). Teve razão JOXO DA GAMA CERQuzniÃ *(Tratado da Pro"priedade Industrial,* II, *II,* 264> em se insurgir contra o julgado. As ações penais privadas podem ter prosseguimento pelo cônjuge, ascendente, descendente, ou irmão (Código de Processo Civil, art. 21), por morte do ofendido ou declaração judicial de ausência. Aliás, dá-se o mesmo nos próprios crimes de ação pública, quanto a esses parentes, a quem nasce direito de representação (Código de Processo Civil, artigo 24, parágrafo único) -

As ações civeis, essas, sim, transmitem-se, segundo os princípios, a causa de morte e entre vivos.

O art. 181 do Decreto-lei n. 7.902 abre exceção à regra juridica, geral, da ação somente mediante queixa para os crimes do art. 179 e seu parágrafo único.

4.CONCORRÊNCIA DESLEAL. Nos crimes de concorrência desleal somente se procede mediante queixa, salvo nas espécies do art. 178, IX-XII, do Decreto-lei n. 7.908, em que cabe ação pública (art. 181).

§ 2.109. Prescrição

1.CRIMES DO ART. 169 DO DECRETO-LEI N. 7.903. A ação penal, nos crimes de que cogita o art. 169 do Decreto-lei n. 7.908, prescreve em quatro anos (Código Penal, arts. 109, V. e 111); após o trânsito em julgado da sentença condenatória, regem os arts. 110 e 112 do Código Penal.

(A prescrição é matéria de mérito, que se alega em exceção De jeito

que a referência, aqui, é apenas por utilidade de exposição.)

2.CRIMES DO ART. 170 DO DECRETO-LEI N. 7.903. O prazo de prescrição da ação penal é de dois anos (Código Penal, art. 109, VI, e 111) ; quanto ao da condenação, regem os arts. arts. 110 e 112 do Código Penal.

8.CRIMES DO ART. 171 DECRETO-LEI N. 7.903. O que se disse quanto aos crimes do art. 170 do Decreto-lei n. 7.903 pode ser invocado.

4.CRIMES DOS ARTS. 172-174 no DECRETO-LEI N. 7.903. Cabe o que se disse a respeito dos crimes dos arts. 170 e 171 do Decreto-lei n. 7.903.

5.CRIMES DO ART. 175 Do DECRETO-LEI N. 7.903. A ação penal nos crimes de que trata o art. 175 do Decreto-lei n. 7.903 prescreve em quatro anos (Código Penal, art. 109, V), cantado o prazo da dia em que o crime se consumou, mas, se a infração se caracteriza como crime permanente ou continuado, do dia e que tiver cessado a permanência.ou continuação (Código Penal, art. 111, a) e e>. Após o trânsito em julgado, a prescrição regula-se pela pena imposta, conforme as prazos fixados no art. 109, aumentados de um têrça, se o infrator for reincidente (Código Penal, art. 110; cp. art. 110, parágrafo único). A prescrição segundo o art. 110

começa a correr: a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; *b)* do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção se deva computar na pena (Código Penal, art. 112). No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena (Código Penal, art. 113).

§ 2.110. Legitimação passiva

1.GENERALIDADES . A ação penal é dirigida contra a pessoa ou as pessoas que houverem cometido a infração. Se foi órgão de pessoa jurídica que praticou ou ordenou o ato, ou que, dele tendo tido conhecimento, não o impediu, ou se foi empregado que praticou ou

ordenou o ato, sem que o tenha feito em obediência a superior hierárquico, sem ser manifesta a ilicitude (Código Penal, art. 18), responde a pessoa física. O ser sócio sem participação como órgão não implica responsabilidade; mas os membros da assembléia geral que; conhecedores da ilicitude, resolveram a prática da infração, respondem criminalmente .

2.PATENTES E SINAIS DISTINTIVOS. A legitimação passiva é de acordo com os princípios expostos, quer se trate de patentes quer de sinais distintivos.

§ 2.111. Competência

1.REGRAS JURÍDICAS GERAIS A competência do foro para a ação penal é determinada pelo lugar da infração, ou, se ignorado, pelo domicílio ou pela residência do réu (Código de Processo Penal, arts. 70 e 72).

2.CRIMES DE AÇÃO PRIVADA. Nos casos de exclusiva ação privada, pode o querelante preferir o foro do domicilio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração (Código de Processo Penal, art.

73).

3.DIREITO PROCESSUAL INTERNACIONAL. Se se trata de crime de concorrência desleal, a lei competente é a *lez boi deUcti.* Se é de ato ilícito absoluto de direito privado, a lei do lugar em que se deu, porque aí foi que se cometeu a deslealdade, ainda que domiciliado alhures o agente. Se se ignora onde foi praticado o ato e não há elemento de extraneidade, que suscite a questão de competência entre Estados, pode ser preferido o foro do domicilio para as ações privatisticas (Código de Processo Penal, art. 73); se o há, o lugar em que, repercutindo o ato, foi ofendida a livre concorrência *(e.* g., ato cometido no estrangeiro mas produtor de confusão no Brasil >, conforme resulta do art. *4,0* do Código Penal. Se o crime foi cometido por Brasileiro, ainda que no estrangeiro e sem repercussão no Brasil, pode ser pedida no Brasil a aplicação da lei penal .

2.112. Queixa e denúncia

1. REPRESENTAÇÃO PARA O PROCESSO. A queixa pode ser dada por procurador com poderes especiais, constando do instrumento de outorga o nome do querelado e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que hajam de ser feitas antes no juízo criminal (Código de Processo Penal, art. 44>. Menção do fato pode ser a do *meniria,* com o essencial a que se situe, no tempo e no espaço, o fato. Se faltam os elementos, têm „de ser requeridas as diligências que os apontem, circunstância que há de constar da procuração. A falta da procuração ôu dos poderes é suprivel, pela ratificação (Código de Processo Penal, arts. 502 e 564, II).

2.PEETENSÃO A TUTELA JURÍDICA PENAL E PRETENSÃO A PUNIÇÃO. Quem tem a pretensão à tutela jurídica penal pode fr contra o inculpado, ainda que se demonstre, depois, que não havia a pretensão à punição. E‟ por isso que os não-culpados podem ser chamados a juízo criminal e têm de defender-se. A diferença assume grande importância e o art. 526 do Código de Processo Penal há de ser entendido como referente à pretensão à tutela jurídica penal (“direito à ação”, diz a lei, direito à ação pública ou direito à ação privada). Quem apresenta a patente original, ou a cópia fotostática autêntica dada pelo Departamento da Propriedade Industrial, ou autenticada por autoridade competente, ou o certificado do registro, ou a cópia foto.tática autêntica, ou autenticada por autoridade competente,

prova a pretensão *à* tutela jurídica penal, o jus *procedendi,* inconfundível com o *ius purtiendi.*

3.VESTÍGIOS. No caso de haver o crime deixado vestigio, não se recebe a queixa ou a denúncia se não está instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito (Código de Processo Penal, art.

525).

4. “Salvo disposição expressa em contrário”, diz o art. 105 do Código Penal, “o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3□O do art. 102, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia”

(cf. Código de Processo Penal, art. 38). Também não se admite a queixa com fundamento em apreensão ou perícia se decorrido o prazo de trinta dias após a homologação do laudo apresentado no processo preliminar (Código de Processo Penal, art. 529).

O art. 60 do Código de Processo Penal Incide.

5. ADITAMENTO. A queixa pode ser aditada pelo Ministério Público, a que compete intervir em todos os.

termos subseqUentes do processo (Código de Processo Penal, art. 45). O órgão do Ministério Público tem o prazo de três dias, contado da data em que receba os autos (Código de Processo Penal, art. 46, § 2.0).

6.DENÚNCIA. Nos crimes previstos nos arte. 173, 179 e seu parágrafo único, e 180, do Decreto-lei n. 7.903, a ação é pública (art. 181>.‟ Se o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal, pode ser exercida a ação privada (Código Penal, art. 102, § 8.0).

§ 2.113. Defesa

1.PATENTES E SINAIS DISTINTIVOS. O acusado pode, em defesa, alegar: a) que o fato criminal não se deu, ou que o fato, que se deu, não constitui crime; ti) que não foi ele o agente.; *c)* que tem direito à exploração da patente ou ao uso do sinal distintivo; *d)* que é nula a patente ou o registro; *e)* que se extinguiu o direito de propriedade industrial *(e.* g., caducidade da patente).

(a) Quanto à questão da alegabilidade do uso anterior da invenção, cumpre evitar tOda discussão que se influencie com sistemas jurídicos estrangeiros, bem como qualquer confusão com a proteção dos segredos de fábrica (Decreto-lei n. 7.903, art. 178, XI) ou de negócio (art. 178, XII).

No sistema jurídico brasileiro, a nulidade da patente é alegável como defesa (Decreto-lei n. 7.903, art. 188).

As causas de nulidade foram enumeradas no art. 83 do Decreto-lei n. 7.903, entre as quais está a de ter sido concedida a patente de invenção, de modelo de utilidade, ou de desenho ou modelo industrial, “com preterição de direitos de terceiro”. Portanto, o pré-utente, que é terceiro cujo direito foi preterido, pode alegar, como

defesa, essa causa de nulidade, como poderia alegar qualquer outra que conste do art. 83. E pode haver direito de terceiro sem pré-uso.

(b) Quanto aos sinais distintivos, a jurisprudência foi hostil à tutela do pré-utente. Mas havemos de distinguir duas questões : a) a da pretensão à tutela jurídica penal por parte do pré-utente contra a pessoa que obteve o registro e usa o sinal distintivo; ti) a da defesa do pré-utente contra quem se exerce ação penal.

Quanto *à* questão a), o Supremo Tribunal Federal, a 19 de maio de 1917, acertadamente decidiu *(R. de D.,* 44, 508 s.), repetindo-o a 3 de agasto de 1917 (48, 91 s.), que, "em se tratando de marcas registradas, enquanto a jurisdição cível não se manifesta, irrecorrivelmente, sobre a nulidade desses registros anteriores, não pode ter lugar o processo criminal, constituindo essa decretação de nulidade espécie de exceção ou questão prejudicial, sem cuja decisão não é possível dar ingresso à jurisdição repressiva". Muito diferente é a questão, se da infração é inculpado o titular do registro posterior. A lei não cogitou da apreciação da nulidade, alegada pelo autor, mas apenas da nulidade alegada, em defesa, pelo réu, e tem-se de perguntar: ,&é preciso propor, antes, a ação de nulidade? ~ou pode o autor, à semelhança do que se permitiu ao réu, articular a nulidade do registro posterior? A melhor solução é a primeira, não a da analogia com o art. 188 do Decreto-lei n. 7.903 (cf J. X.

CARVALHO DE MENDONÇA, *Tratado de Direito Comercial,* V, Parte 1, 401: "A não ser assim, o usurpador viria a ficar com melhores direitos, resultantes do registro e depósito fraudulentos, nulos, do que o verdadeiro titular da marca"; sendo de notar-se que não viu a diferença entre as duas espécies).

No tocante à questão ti), o que se há de decidir é se o pré-utente tem a ação de nulidade por ter sido feito o registro sem se respeitar o seu uso e a defesa segundo o art. 188 do Decreto lei n. 7.903. O art. 95, inciso 17, do Decreto-lei n. 7.903 não basta para a resposta afirmativa, porque nele apenas se veda o registro da marca de indústria ou de comércio se é "a reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia, *anteriormente registrada,* para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim; ou a imitação dessas marcas, de modo que possa ser induzido o comprador em erro e confusão, considerando-se existente a possibilidade de erro ou confusão sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação". No art. 96 do Decreto-lei n. 7.903, há o texto que mais nos importa: "Não poderá gozar da proteção deste Código a reprodução ou imitação de marca de

terceiros, não *registrada, mas em uso,* devidamente comprovada, desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido como suscetível de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da data da impugnação". O prazo é de preclusão processual, e não de preclusão do direito (material) do utente.

Aliás, ainda se lhe dá, no próprio processo, a impugnabilidade em grau de recurso (art. 96, § 2.~).

O pré-utente não tem ação penal contra o titular segundo o registro; tem, primeiro, de promover a ação de nulidade. Se contra Me vai o titular segundo o registro, é invocável o art. 188 do Decreto-lei n. 7.903, que lhe confere a alegabilidade em defesa.

Mais uma vez observemos que a invocação do art. 146, parágrafo único, do Código Civil, a respeito de nulidade de patente ou de registro, sustentada por JOÃO DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 269), fere, de frente, o art. 157 e 188, *lez specialis,* do Decreto-lei n. 7.903.

A respeito da defesa em que se argúi nulidade da patente ou do registro, entendeu Jolo DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, *II,* 266) que, "tratando-se de nulidade de pleno direito, o juiz criminal deve pronunciá-la se a encontrar provada, de acordo com o parágrafo único do art. 146 do Código Civil; "desse modo, ainda que o Código da Propriedade Industrial fOsse omisso a respeito da argUição da nulidade, esta seria licita e não poderia ser desatendida". De modo nenhum. Lá estariam os arte.

86 e 157 do Decreto-lei n. 7.903.

2.ALEGAÇÃO DE NULIDADE. Lê-se no art. 188 do Decreto-lei *ti.* 7.903: "Poderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará na nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente". As duas regras jurídicas do art. 188 abrem exceção, a primeira à de só se poder alegar nulidade de patente ou de registro em ação de curso ordinário, a segunda à de ter eficácia *erga omrees* a decisão que diz ser nula a patenteação ou o registro. A *ratio legis* da segunda regra jurídica está em que a ação correu entre partes que discutiam a acusação de crime, na qual podia não vir *à* tona a defesa fundada na nulidade da patente ou do registro, e faltou a publicidade necessária quanto a isso. O que se soube, pelas publicações dos despachos, foi que se propusera

a ação criminal, e não que se arguíra , em defesa, a nulidade da patente ou do registro. Na técnica legislativa, haveria outra solução, que o legislador todavia não adotara, e seria a de se dar publicidade especial, quiçá por edital, *à* defesa em que se contivesse alegação de nulidade.

Quanto à primeira regra jurídica, tudo aconselhava que se permitisse, no juízo criminal, *ou* a alegação de nulidade, como matéria de defesa, *ou* a suspensão do procedimento criminal até que se julgasse a ação de nulidade, proposta no juízo cível. Preferiu-se aquela solução, mas advirta-se em que, se já foi proposta a ação de nulidade, fica ao juiz, examinando o estado ou fase em que se acha o processo privatístico, decidir se é de se lhe aguardar o julgamento, ou se é de se julgar a ação criminal em que se alegou a nulidade já estando proposta a ação de nulidade.

A coisa julgada material da sentença desconstitutiva na ação privatística impõe-se ao juízo penal, porque a patente ou o registro foi desconstituido. Resta a hipótese de ter sido julgada improcedente, na ação criminal, a alegação de nulidade, sobrevindo a eficácia da sentença na ação de nulidade. ~ A espécie

-não é de *revisão criminal,* porque não cabe em qualquer dos incisos do art. 621 do Código de Processo Civil?

A decisão sobre £ alegação de nulidade no processo criminal foi de eficácia subjetivamente limitada e dependente de cognição plena na ação privatística, porque continuou eficaz a patente ou o registro. Não deixa de ser um tanto estranho que se julgue alegação de nulidade de patente ou de registro sem se desconstituir a patente ou o registro, sendo favorável ao acusado a decisão, ou sem se ter a coisa julgada material de tOda sentença de absolvição. O art. 621, III, supõe que se descubram novas provas de inocência do acusado. Tais novas provas podem ter sido produzidas, ou não, no processo civil, e a alegação de existirem seria relevante para a revisão fundada no art. 621, III. Se tais novas provas não existem, porque foram as mesmas as que o acusado produziu na alegação de nulidade *em defesa no processo criminal* e as que produziu na ação de nulidade, o problema agrava-se. ~ Como deixar-se sem revisão o processo a respeito de cuja premissa para a aplicação da pena, sem eficácia de coisa julgada material a parte da decisão penal, se vem a ter sentença civil com eficácia de coisa julgada material? O julgamento penal não conheceu, plenamente, da alegação de nulidade: se, decidindo-se pela procedência da defesa com fundamento em nulidade, não tem eficácia de coisa julgada material a sentença, a *.fortiori* não a pode ter a que

não julgue procedente a alegação. Tem-se de considerar tal prova não julgada plenamente como outra prova e admitir-se, em conseqUência, a revisão criminal.

Se o juiz acolhe a alegação de nulidade e a sentença na ação penal transita em julgado, a decisão posterior, desfavorável ao autor, no juízo cível, não permite a reabertura da instância criminal, nem nova ação criminal.

§ 2.114. Medidas preliminares

1.EXAME PERICIAL NECESSÁRIO. Sempre que o crime deixa vestígio, a queixa ou a denúncia não é de receber-se se -não está instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito (Código de Processo Penal, art. 525). -

2.DILIGÊNCIAs PRELIMINARES Além do exame pericial, pode ser de mister a medida da busca e apreensão, sem a qual não se teria elemento para o exame pericial de que fala o art. 525 do Código de Processo Penal.

a)Estabelece o art. 182 do Decreto-lei n. 7.903: "A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processe Penal, com as modificações constantes dos artigos seguintes". Hão de ser requeridas perante o juiz competente para a ação penal, juntando o requerente o certificado da patente ou do registro, ou prova equivalente (Código de Processo Penal, art. 526: "Sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa ou denúncia, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido"). O juiz, diante da prova, não pode negar deferimento ao requerimento de diligência que é integrante da pretensão à tutela jurídica. A referência a

"direito de ação", que é expressão ambígua e às vêzes, até, empregada equivocamente , há de entender-

-se à pretensão à tutela jurídica, e não à pretenção ou à ação de direito material, *res in judicium deducta.* A pretensão à tutela jurídica, pré-processual, é distinta da ação que tenha o queixoso ou o Ministério Público.

Depois de se resolver sobre aquela é que se pode resolver sobre essa.

Se a diligência é requerida ao juízo competente para a ação penal, porém tem de ser fora da jurisdição, é de expedir-se precatória. Se a autoridade ou seus agentes forem seguindo pessoa ou coisa, que penetre em território de jurisdição alheia, é permitida a penetração pela autoridade ou por seus agentes, devendo apresentar-se à autoridade local, antes ou após a diligência, conforme a urgência dessa (Código de Processo Penal, art. 250). Os §§ 1.0 e 2.0 do art. 250 do Código de Processo Penal são invocáveis.

A diligência de busca ou apreensão tem de ser feita por dois peritos , nomeados pelo juiz, cabendo-lhes a verificação da existência de fundamento para a apreensão, devendo o laudo ser apresentado dentro de três dias após o encerramento da diligência, quer se tenha realizado, ou não, a apreensão (Código de Processo Penal, art. 527). O interessado pode impugnar o laudo e insistir no pedido de apreensão (art. 527, parágrafo único).

Tem-se dito que a missão dos peritos se há de restringir a afirmar ou negar que há fundamento para a apreensão. Não têm razão os que assim pensam: a busca e apreensão é, aí, para constituir o corpo de delito. Os peritos têm de descrever, minuciosamente, o que examinaram e de responder aos quesitos formulados (Código de Processo Penal, art. 160). Daí a possibilidade de se lhes prorrogar o prazo (Código de Processo Penal, art.

160, parágrafo único).

b > Diz o art. 183 do Decreto-lei n. 7.903: “A infração de privilégio que tenha por objeto a invenção de novos meios ou processos ou aplicação nova de meios ou processos conhecidos será verificada por meio de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão dos objetos ou produtos obtidos pelo contrafator , com o emprego do meio ou processo privilegiado”. Aqui, o corpo de delito exige a busca e apreensão dos objetos ou produtos obtidos pelo acusado, ou somente a busca, seguida de vistoria.

c)Lê-se no art. 184 do Decreto-lei n. 7.908: “Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer: a) apreensão e destruição de marca falsificada ou imitada no local onde for preparada, ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; *b)* destruição da marca falsificada ou imitada nos volumes, produtos ou artigos que a contiverem, antes de serem

despachadas, nas repartições fiscais, ainda que fiquem inutilizados os envoltórios ou os próprios produtos ou artigos". O juiz somente pode negar a diligência da destruição como medida preliminar, se não for desnecessária , sem que tal desnecessariedade baste para que se negue o pedido de destruição, depois, como um dos meios de execução da sentença. d) Estatui o art. 185 do Decreto-lei n. 7.903: "Serão apreendidos, *ex olficio,* pelas alfândegas, no ato da conferência das mercadorias, os produtos ou artigos revestidos de marcas falsificadas ou imitadas ou que contenham falsa indicação de procedência". No ato de conferência dos produtos ou mercadorias, pode a alfândega verificar serem ilegalmente reproduzidas ou imitadas as marcas, ou ser falsa a indicação de proveniência. O art. 185 permite à alfândega a apreensão, devendo comunicar ao juiz competente, imediatamente, que o fêz. A função do funcionário da alfândega, em tal circunstância, é a de funcionário público incumbido, por lei, de ato de intromissão na esfera jurídica do infrator, tal como a do agente ou agentes incumbidos, após terem em mãos o mandado judicial.

Contudo, a semelhança maior é com os atos da autoridade policial antes de ser instaurado o processo penal ou civil, em que terá cognição plena o juiz.

e) Estabelece o art. 186 do Decreto-lei n. 7.903: "Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais, legalmente organizados e que estejam funcionando públicamente, as diligências preliminares se limitarão à vistoria e à apreensão dos produtos, artigos ou objetos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade". Se os estabelecimentos não foram organizados legalmente e funcionam clandestinamente, ou se são clandestinos e ligados a estabelecimentos legalmente organizados, sem que eles o sejam, pode o juiz ordenar que se fechem, ou interditá-los.

f)A falta, no Decreto-lei n. 7.903, de regra jurídica que permita arrecadar os maquinismos e objetos que servirem, direta ou indiretamente, para a falsificação, o que vinha, explícito, no direito anterior , não há de ser tida como eliminatória de tal regra jurídica. Além de dever ser a atitude do intérprete, o Código de Processo Penal, no art. 240, § 1.0, c), fala da busca em domicilio para se apreenderem instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos.

g) A prisão em flagrante rege-se pelo art. 302 do Código de Processo Penal. No art. 530, a lei processual penal estabelece: "Se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for pasto em liberdade, o prazo a que se refere o artigo anterior será de oito dias". O art. 529 tratou do prazo para a queixa, nos crimes de ação privativa do ofendido, se fundada em. apreensão e perícia, que é o de trinta dias, após a homologação do laudo. Se o crime é de ação pública e não foi oferecida queixa no prazo fixado pelo art. 530, dá-se vista dos autos ao Ministério Público (art. 530, parágrafo único).

3.RESPONSABILIDADE no REQUERENTE. Diz o art. 187 da Decreto-lei n. 7.908: "Responderá por perdas e danos a parte que requerer e realizar diligência de busca e apreensão, agindo de má fé, ou por espírito de emulação, mero capricho ou Erro grosseiro, ou que se exceder na execução dessas medidas". A responsabilidade é pelo ato ilícito absoluto, afastado o termo de responsabilidade a que se referia o art. 125, §

5ª, do Decreto nº . 16.264, de 1923. O elemento subjetivo ou da má fé, ou do ato de emulação *(verbia* "por espírito de emulação"), . ou do

mero capricho, ou do erro grosseiro, é de exigir-se. Elemento objetivo indispensável é o ser negativo o resultado da diligência (não se encontrou prova do uso ilegal de patente ou de sinal distintivo registrada), ou ter havido excesso na execução da medida que se pediu. Tratando-se de excesso na execução da medida, não é preciso o elemento subjetivo, basta a culpa, segundo o direito comum.

§ 2.115. Destino dos produtos e instrumentos do crime

1.CÓDIGO PENAL, ART. 74. O produto do crime pode ser tal que não possa entrar no mundo jurídico, como acontece com o objeto obsceno (cf. Código Penal, art. 234>, ou extremamente perigos o~, de modo que deva ser destruido; ou não poder ser obtida pelo Estado a propriedade sem que com isso não se ponha o Estado no lugar daquele que cometeu o crime. No Código Penal, art. 74, II, tem-se por *efeito* da condenação

"a perda, em favor da União, ressalvado o direito do lesado, ou de terceiro de boa fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; 19

do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com prática do fato criminoso".

No direito anterior ao Decreto-lei n. 7.903, o ofendido com a violação do direito de propriedade industrial tinha pretensão à adjudicação dos produtos apreendidos e dos instrumentos e aparelhos empregados na infração. O Decreto-lei n. 7.903 nada disse a respeito do destino de tais objetos. Dai ter-se interpretado que o art. 74, IX, do Código Penal incide: a) a propriedade dos instrumentos do crime desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, passaria à União; *b)* à União também passaria a propriedade do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminai. JoÃo DA GAMA CnqurnRÀ *(Tratado da Propriedade Industrial,* II, 842) escreveu: "Não contendo o Código da Propriedade Industrial disposição idêntica (a do Decreto n. 16.264), os produtos apreendidos perdem-se em favor da União (Código Penal, art. 74, II, letra *b)* quanto aos instrumentos do crime, desde que não se verifique a hipótese da letra a do artigo citado, devem ser restituidos ao infrator".

Sem razão. A matéria exige que se observem, rente, os princípios. Se um deles deixa de ser respeitado, qualquer solução não resiste à

crítica, ao se terem de decidir casos concretos, nem seria admissível na sistemática do direito.

2.DESTINO DO PRODUTO DA INFRAÇÃO E DOS INSTRUMENTOS.

A solução não pode ser a que resultaria da premissa de que o art. 74, II, 19, do Código Penal apanharia qualquer "produto do crime" ou "qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do ato criminoso". Ninguém poderia admitir que a União ficasse com o produto do furto, do roubo, do estelionato, da violação do direito de propriedade intelectual ou industrial. Seria absurdo que, tendo II fabricado o produto cuja invenção foi patenteada a requerimento de A, a União faça seu êsse produto que não entrou no mundo jurídico como propriedade de B, exatamente porque a encorpação concreta acedeu ao bem incorpóreo, pertencente a A. Quem dá corpo a bem incorpóreo de outrem não adquire a propriedade do bem novo, corpóreo, exatamente porque na especificação, comistão ou adjunção interveio o bem incorpóreo de outrem, *que prima.* E‟ preciso que se raciocine em termos de direito de propriedade sobre o bem incorpóreo.

Tudo que é objeto da patente e foi feito por outrem (máquina, produto) se entende que foi *tirado* ao patrimônio do titular do direito de propriedade industrial ou do seu uso. Em nenhum artigo do Código Penal se disse, nem se precisava dizer, que o objeto do furto tem de ser entregue ao dono dele. Nem que o ladrão perde a propriedade do que roubou: ladrão não adquire propriedade; portanto, não se precisa dizer que a perde. Absurdo seria que a União recebesse a propriedade de tais bens.

A sorte dos produtos e instrumentos para os obter é a sorte dos bens furtados, O dono do bem incorpóreo ou pede que lhe sejam entregues, ou que sejam destruidos. Se os instrumentos em si não foram patenteados então pode ocorrer incidência do art. 74, 19, do Código Penal.

CAPITULO II

EFICÁCIA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS

§ 2.116. Eficácia dos despachos, decisões e prazos

1.PUBLICAÇÃO. Diz o art. 190 do Decreto-lei n. 7.903:

“Os atos, despachos e decisões proferidos nos processos de marcas e patentes em curso no Departamento Nacional da Propriedade Industrial só produzirão efeito depois de publicados no órgão oficial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial”.

A regra jurídica do art. 190 do Decreto-lei n. 7.903 pré-

-exclui qualquer eficácia dos despachos ou das decisões, profeudas nos processos referentes a criações industriais ou a registros de sinais distintivos, *antes* da publicação no órgão oficial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial. Somente se trata de regra juridica para os processos administrativos; não para os processos civis ou penais, que se refiram a patentes ou registros.

Há ações que concernem a indicações de proveniência, e essas não são sujeitas a registro. Uma vez que o art.

190 do Decreto-lei n. 7.903 somente fala de processos, não devemos entender que a regra jurídica apanhe processos civis ou penais relativos a criações industriais ou a sinais distintivos.

2. PRAZOS. Lê-se no art. 191, do Decreto-lei n. 7.903:

“Todos os prazos, quer de oposição e recursos, quer de exigências e notificações, quer outros consignados neste Código, contam-se a partir da data da publicação de que trata o artigo anterior. Sempre, porém, que se vencerem aos sábados, serão os prazos prorrogados até o primeiro dia útil”.

Estatui o art. 192 do Decreto-lei n. 7.908: “Quando não estiver previsto prazo para o cumprimento de exigência ou pagamento de taxa fica estabelecido o de noventa dias, sob pena de serem os processos arquivados”.

Estabelece o art. 193 do Decreto-lei n. 7.908: “Versando a exigência sobre falta, deficiência ou revalidação de selo, ou taxa fiscal a pagar, deverá ser atendida no prazo improrrogavel de sessenta dias, contado da data da notificação”. E o seu parágrafo único: “Findo êsse prazo e não pagando o infrator, ou terceiro interessado no andamento do processo, será este arquivado, providenciando o Departamento para a

cobrança executiva, como for de lei".

O arquivamento do processo importa na perda da prioridade, oriunda do depósito (Decisão do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, a 14 de setembro de 1943). Aliás, tal prioridade é eliminável pela oposição que se apresente e seja julgada procedente, inclusive na espécie do art. 96 do Decreto

-lei n. 7.908 (cf. art. 136). Não há restaurabilidade dos processos arquivados, como existe para os processos de patenteação.

Diz o art. 194 do Decreto-lei n. 7.903: "O Departamento ?"Jacional da Propriedade Industrial, além da publicação feita no órgão oficial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, notificará aos interessados, sempre que possível, também por via postal". Indispensável é a publicação; a notificação é de fazer-sei se possível.

3.CONSELHO DE REcuRsos DA PROPRIEDADE Lê-se, no art. 195 do Decreto-lei n. 7.903: "Os recursos, interpostos de decisões definitivas de primeira instância e previstos neste Código, são interpostos para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial".

Estatui o art. 196 do Decreto-lei n. 7.903: "Não serão admitidos, sendo desde logo arquivados, os recursos e oposições :

a) quando apresentados fora dos prazos legais; Os desacompanhados de fundamentação; e) sem o pagamento das taxas e selos devidos; *d)* desacompanhados de prova de mandato, quando subscritos por advogado ou agente de Propriedade Industrial, que já não tenha junto essa prova ao respectivo processo, ou feito a inscrição na forma do art. 213". E o seu parágrafo único: "O recurso extraordinário, a que se refere o art. 7° do Decreto-lei n. 2.680, de 7 de outubro de 1940, não será admitido quando a decisão do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial confirmar, por unanimidade, os despachos de primeira instância.

Nesse caso, deverão ser expedidos, desde logo, os atos definitivos -

"Desde logo", lê-se no art. 196. Entenda-se: examinado o requerimento de recurso ou de oposição, informa-se ao Diretor Geral da Propriedade Industrial quanto a ter ocorrido um dos pressupostos do art. 196; o Diretor Geral, e não os funcionários a que se entrega o requerimento, ou que o examinam, pode mandar que se arquive.

Estabelece o art. 197 do Decreto-lei n. 7.903: "As exigências feitas ao

recorrente ou oponente deverão ser atendidas dentro do prazo improrrogável de sessenta dias, sob pena de serem os recursos ou as oposições considerados abandonados, dando-se seguimento aos processos".

4.DESENTRANHAMENTO E RESTITUIÇÃO. Diz o art. 198, do Decreto-lei n. 7.903: "Devem ser desentranhados dos processos e restituídos aos seus signatários as petições, recursos ou quaisquer outros documentos contendo expressões desrespeito. sas à administração ou injuriosas aos funcionários

§ 2.117. Reconsideração de despachos

1. REEXAME DE OFICIO. Lê-se no art. 199 do Decreto.

-lei n. 7.903: "O Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, fundamentando o seu ato, poderá reconsiderar, *ex oflicio,* os seus despachos, quando estes resultarem de informação omissa ou incompleta, dentro do prazo de trinta dias, contados da publicação oficial dos mesmos despachos".

O art. 199 do Decreto-lei n. 7.908 não se há de interpretar como se só permitisse a reconsideração de despacho se de ofício o resolver o Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial. Podendo o mais, pode o menos a autoridade administrativa. Se há os pressupostos da informação omissa ou incompleta, se ainda não se exauriu o prazo de trinta dias, contados da publicação oficial. do despacho, pode o interessado provocar o reexame, seguindo-se a reconsideração. Rigorosa-mente, não é a reconsideração que se há de reputar de ofício;

Departamento Nacional da Propriedade Industrial, certidão, indicando a classe de produtos ou artigos e o ramo de atividade explorado, mediante o pagamento da taxa especial de vinte cruzeiros, em selo apôsta ao requerimento". No § 1.0: "Quando o pedido de certidão referir-se a mais de uma classe, pagará o interessado, além da taxa prevista neste artigo, mais a de cinco cruzeiros, por classe que exceder". No § 2.0: "As certidões do resultado das pesquisas serão fornecidas sem nenhuma responsabilidade para efeito de registro". No § 3.~:

"Essas certidões, salvo motivos justificados, deverão ser entregues aos

interessados dentro de cinco dias, no máximo, contados da data da entrada da petição".

2.CÓPIAS FOTOSTÁTICAS. Estabelece o art. 209 do Decreto-lei n. 7.908: "As cópias fotostáticas de documentos, fornecidas pelo Departamento, serão devidamente autenticadas e merecerão fé pública". No §

1.0: "Cobrar-se-á, por cópia fotostática, o selo fixo de cinco cruzeiros, aposto ao requerimento, além das taxas de certidão relativas à rasa e fôlhas". No § 2.0:

"Quando forem várias as cópias fotostáticas, relativas ao mesmo pedido, o selo será aplicado no último exemplar, autenticando-se as demais com a assinatura do servidor competente".

§ 2.120. Classificações

1. CRIAÇÕES INDUSTRIAIS. Diz o art. 210 do Decreto-lei ix. 7.903: "Para regularidade do exame prévio e arquivamento de processos de privilégio de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais e garantia de prioridade, será adotada a classificação estabelecida no Quadro 1, anexo a este Código". Veja §

2.058, 2.

2.SINAIS DISTINTOS. Lê-se no art. 211 do Decreto--lei n. 7.903: "A concessão de registro de marca de indústria ou de comércio, titulo de estabelecimento, expressões ou insígnias, sinais de propaganda, obedecerá à classificação prevista no Quadro II, anexo a este Código". Veja § 2.058, 8.

3.PAGAMENTO DE TAXAS, ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES. Estatui o art. 212 do Decreto-lei n.

7.903: "O pagamento de taxas, anuidades, contribuições trienais, multas ou quaisquer outras previstas neste Código, será efetuado na conformidade da tabela anexa". Hoje, a tabela consta do Decreto-lei n. 8.935, de 26

de janeiro de 1946.

§ 2.121. Advogados e agentes de propriedade industrial

1.INSCRIÇÃO DA OUTORGA DE PODERES. Estabelece o art. 218 do Decreto-lei n. 7.908: “Os advogados e os agentes de Propriedade Industrial legalmente habilitados poderão requerer a inscrição, em livro especial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, de instrumentos de mandato, ficando assim dispensados da apresentação da procuração em cada caso, desde que mencionem nos processos o número dessa inscrição”. No § li“: “Cada inscrição ficará sujeita à taxa especial de vinte cruzeiros, paga em selo aposto ao respectivo requerimento”. No § 2.0: “Para efeito do arquivamento facultado neste artigo, as procurações procedentes do estrangeiro independem de registros especiais”.

2.REPRESENTADO, DOMICILIADO NO ESTRANGEIRO. Diz o art. 214 do Decreto-lei n. 7.903: “A pessoa domiciliada no estrangeiro, para depositar marca ou patente, deverá, desde logo, constituir procurador hábil, domiciliado no País, que a represente perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial”. E o seu parágrafo único: “O mandato, que poderá conter poderes para receber primeiras citações, será arquivado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, na forma do disposto no artigo precedente”.

§ 2.122. Delegação interna de poderes

1.DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DELEGAÇÃO

DE PODER. Lê-se no art. 215 do Decreto-lei n. 7.903: “O Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, por conveniência de serviço, poderá delegar atribuições aos chefes de Divisão, sem prejuízo dos recursos estabelecidos no presente Código”.

2. REGULAMENTAÇÃO. Estabelece o art. 220 do Decreto--lei n. 7.903: “A delegação de poderes mencionada no art. 215 deste Código dependerá, também, de regulamentação especial”.

A regulamentação, de que fala, não seria necessariamente em decreto. Contudo, consta, hoje, do Decreto n.

27.594, de 15 de dezembro de 1949.

Trata-se de delegação dentro do mesmo poder, de modo que se permite, constitucionalmente.

Não se estabelece, no art. 220 do Decreto-lei n. 7.903, qualquer limite objetivo à delegação: pode ela consistir em qualquer função do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, *no que concertas a patentes e registros.*

CAPITULO III

REGRAS DE SOBREDIREITO

2123. Direito intertemporal

1.LEGISLAçÃo ANTERIOR. Estatui o art. 216 do Decreto-lei n. 7.903: "As marcas de indústria ou de comércio, nomes comerciais, títulos de estabelecimento e insignias, registradas até entrar em vigor o presente Código, gozarão dos prazos de proteção estabelecidos pela legislação anterior". E o seu parágrafo único:

"Findo esse prazo, obedecerão os pedidos de prorrogação aos dispositivos constantes do presente Código, no que se refere *a* prazos de proteção e formalidades processuais".

2.INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI N. 7.903. Diz o art. 221 do Decreto-lei n. 7.903: "O presente Código entrará em vigor 90 dias depois da data da sua publicação, aplicando-se aos atos em curso e, como norma interpretativa, aos litígios ainda pendentes de decisão administrativa ou judiciária, revogadas as disposições em contrário".

§ 2.124. Direito interno, interestatal e direito internacional privado
1.SINAIS DISTINTIVOS. Estabelece o art. 217 do Decreto-lei n. 7.908: "Aplicam-se às marcas internacionais, enquanto estiverem em vigor no Brasil, os mesmos direitos estabelecidos neste Código para as marcas estrangeiras, no que se referir a transferência, alteração de nome, cancelamento, desistência, caducidade e prorrogação". O art. 217 deve ser interpretado no sentido de abranger quaisquer sinais distintivos.

2.PRINCIPIO DE ISONOMIA, NO CAMPO INTERESTATAL. Diz o

art. 218 do Decreto-lei

n. 7.903: “Toda pessoa física ou jurídica poderá, administrativa ou judicialmente, alegar e pedir em seu favor a aplicação, em igualdade de condições, de qualquer dispositivo de tratados ou convenções internacionais que, pertinentes ao caso, estabeleçam ou reconheçam situação vantajosa para as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no ex-tenor -

Parte VII. Conclusões sistemáticas dos Tornos XVI e XVII

CAPITULO 7

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE BENS INCORPÓREOS

5 2.125. Direito real sobre bem Incorpóreo

1.“Rim OoRPORALIS”, “Rim INCOEPORALIS”. A distinsão como que cindia a lista dos objetos de direito, quase super-posta ou subposta *à* dos direitos reais e dos direitos de crédito, suplantada essa, mais tarde, pela dicotomia, que tanto deve entre direitos reais e direitos pessoais.

Todavia, o substrato filosófico dos juristas gregos e romanos e dos próprios juristas medievais e pós-medievais não lhes permitia que vissem haver *res i,woryorales* que podiam ser objeto de direitos reais. A hostilidade, a relutância, a cegueira, que os impedia, ainda perdurou no século XX, com dano enorme para a ciência.

O livro que escrevi, bem corpóreo, dito original (ou origiDais) ou manuscrito, pertence-me porque cabe nos arts. 62, 1117, e 614 do Código Civil. Posso dele dispor. Mas o que no manuscrito lancei é bem incorpóreo, porque é o romance, a poesia, o tratado de direito, que concebi e escrevi, ou ditei. Desse bem incorpóreo posso dispor sem dispor daquele. A reprodução do livro pode ser feita por outrem a quem outorgue poderes, inclusive o de editar, e o próprio editor

obtém exemplares sobre os quais tem direito de propriedade (sobre bem corpóreo), inconfundível com o direito de edição (sobre bem incorpóreo). Quem Compra o exemplar não compra o manuscrito, nem o meu direito real sobre o bem incorpóreo, nem o de editar.

A claridade a que a ciência chegou, no tocante à propriedade intelectual, serviu para que se iluminassem os caminhos, por vAzes obscuros, que os juristas percorriam, no trato da propriedade industrial (criações industriais e sinais distintivos > -

No Tomo XVI e neste, insistentemente se frisou que um dos males das investigações a respeito tem sido, aqui como em outros assuntos, tratar-se de algum instituto, ou grupo de regras jurídicas, sem o inserir no sistema jurídico a que pertence. Não se pode versar bem qualquer problema de direito das coisas, de direito das obrigações, ou de direito das sucessões, sem se conhecer a Parte Geral e qualquer setor da Parte Especial que haja de preceder ou presidir à pesquisa.

2.BEM INCORPÓREO INTELECTUAL E BEM INCORPÓREO INDUSTRLAL. O bem incorpóreo intelectual é objeto de direito real independentemente de qualquer formalidade administrativa ou judiciária.

As criações industriais somente se fazem objeto

de direito real após a patenteação: e, exceptuada a indicação de proveniência, os sinais distintivos, após o registro. Tivemos ensejo de mostrar que há direito à patente e direito ao registro, ambos direitos formativos geradores, noção que foi objeto de

estudo nos Tomos 1, § 84, 4, V, §§ 579-593, VI, § 667, XI, § 1.240, 1, XIII, §§ 1.548, 3, 1.490, 1, 1.559 e 1.718; cp. XI, § 1.180, 1.247, *6,* XIV, § 1.609, 4, 5.

O invento como *res incorporalis* é que é objeto do direito, não a invenção como ato, nem os objetos em que a invenção se realiza. Diga-se o mesmo quanto às outras criações industriais e quanto aos sinais distintivos. No fundo, o que se protege é o pensamento inventivo, o que se pensou, o resultado do pensar, e não a atividade de pensar. Desce o direito ao plano psicológico das *representações.*

De certo modo, os institutos da patente de criações industriais e do registro de sinais distintivos vieram pôr à mostra a insuficiência de base científica dos escritores de direito e levá-los a pesquisas, para as

quais não estavam preparados, filosôficamente (cf. GOLLAND-QUECK, *Die gesetzgeberische Retorna der gewerblicken Schutzrechte,* 132 sj.

§ 2.126. Natureza do direito real sobre bens Incorpóreos

1.PROPRIEDADE INTELECTUAL. Os direitos reais sobre bens incorpóreos intelectuais (literários, artísticos, científicos) formam-se sem necessidade de qualquer ato do Estado. Não há qualquer direito ou pretensão a que se constituam. A tutela jurídica declarativa começa por amparar direitos reais, e não só direitos formativos geradores. O direito privado prescinde, aí, de qualquer regra de direito público
2.NATUREZA DOS ATOS DE PATENTEAÇÃO E DE REGISTRO. Toda construção da propriedade industrial, salvo quanto às indicações de proveniência, assenta na afirmação de serem constitutivos os atos estatais de patenteação e de registro. Não se poderia chegar a resultados exatos, nem acordes com o resto do sistema jurídico, se os tivéssemos como declarativos. Não há direito real sobre invenção, modelo de utilidade, desenhos ou modelos industriais, antes da patente. Nem *0* há sobre sinais distintivos, antes do registro.

A propriedade industrial pertence ao direito privado. Não a publiciza o fato de serem as autoridades administrativas que atendem aos que exercem o direito formativo gerador para a patenteação e para o registro.

O que concerne ao processo e ao direito penal sem dúvida se aloja no direito público. Mas o direito formativo gerador e o direito formado são direitos privados, que têm proteção constitucional como a propriedade em geral e sobre bem corpóreo (cf. A. HÂNEL, *Deutsches Staatsrecht,* 1, 760 *8.;* GEORO MEYER-A. v. F.

DOCHOW, *Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts,* 1, 4Y ed., 884). Procurou-se ver no direito formativo gerador, ou na pretensão *à* patente ou ao registro, conforme as diferentes concepções dos sistemas jurídicos, direito ou pretensão de direito público, devido ao interesse público que está à base *(e. g., EX* v. BECK-MANNAGETTA, *Das õsterreichische Patentreckt,* 25, A. SELIGSOHN, *Gesetz zum Sch.utz der Warenbezeichnungen, 2a* ed., 17). Ésse interesse lsstreia outros institutos de direito privado. Por outro lado, o fato de existirem deveres e direitos de direito público, emanados da propriedade industrial, não basta para publicizá-la. Tão pouco, cabe aqui a questão de se intercalar o direito social, em que entrariam o direito do trabalho e o direito da propriedade industrial.

O argumento de que a competência estatal para o exame formal, ou para o exame formal e o técnico publiciza os institutos, é de repelir-se. Também a transmissão da propriedade imobiliária depende de registro, embora o exame seja só formal. Nem se há de exagerar o papel da licença obrigatória das patente (certo, Koww, ENGLANDER, Zur Theorie des Patentrechts, *Jkerings .Takrbiieher,* 71, 21). Aqueles que vêem na disciplina da propriedade industrial limitação à liberdade geral de tráfico, de natureza policial (P. L.anw, *Da. Staatsrecht das deutacken Reiches,* III, Sa ed., 245 a.; Pn.on, Der Anspruch des Erfinders, *Amacies das deutschen Reiehs fUi*" *Gesetzgebusg~ Verwaltung und Vollcsrirtschaft,* 31, 409 a.; KÃaL KORMANN, *System der rechtsgesehdftlichen Staatsa.kte,* 91 e 98), erram:

há medidas policiais e há limitações, porém de modo nenhum se há de considerar limitação legal à liberdade do tráfico o regime da propriedade industrial. A referência a privilégio que ainda aparece no Decreto-lei n.

7.903 tem significação mera.mente histórica, razão por que se há de afastar o fundamento a que ainda se abordoou A. PILENKO *(Das Recht de. Erfinder.,* 595 s. e 667 s.).

Todas essas concepções somente viram, ou viram de mais, o lado das limitações à liberdade de tráfico. Não notaram que exatamente se tem por fito, na legislação, *assegurar* essa liberdade. Dai a reação contra elas, principalmente, no inicio, por R. ELos TEEMANN *(Die Patentgesetzgebung alier Ldsder,* 2.~ ed., 20 a.; C.Pnwn, *Der Schutz der Erfiredungen,* 78) e v. BOJANOWSKX *(tfler <fie Entwicklung de. d,eutséhen Patentwesess,* 26). Seguiram tal critica J. ROSENTHAL *(Der Erfindungsschutz),* KÃZL Gnwís *(Das deutache Patentgesetz,* 1) e H. Mírn.EE JUN. *(Beitrdge zur Theorie de. Patentreehts,* 24).

A patente não é hoje a dádiva arbitrária que foi no tempo do puro privilégio, e nada mais anacrônico do que referirem-se as leis, aqui e ali, a "concessão" e a "privilégio". Os juristas, como A. BOLZE (Aus dem Patentrecht, *Festachrift der Universit4t Leipzig,* 1 s.> e alguns latinos, inclusive brasileiros, que de tais expressões usam, révelam bem parco respeito por terminologia científica.

A alusão a privilégio não basta, sequer, para se conceber a patenteação como concessão, ou como permissão ou autorização, com conteúdo publicístico (cp. A. ANscntYrz, Beitrãge zum deutschen Privatrecht, *Árchiv fiJr die oivij,istisehe Praxis,* 45, 407 s; GMtR, Rechtsame und Gerechtigkeiten, *Festgabe fUr* P. LOTMAR, 22). Nem se há de misturar o problema com o dos direitos de personalidade (v.

SCHWIND, *Deutaches Privatrecht,*

II, 179), que aparecem em todo o sistema jurídico, por sua necessária ubiqúidade. O ato, em si, é administrativo, como poderia

-ter sido, e é, noutros sistemas jurídicos, judicial, mas entre os seus pressupostos está o de haver o direito privado formativo gerador. O ato administrativo, se nulo e decretada, pelo Poder Judiciário, a nulidade, como ato de direito público inválido deixa de ter a eficácia, que teria: assim quanto às patentes como quanto aos registros, a de tornar o direito em direito real. A atividade constitutiva falhóu e tal atividade estatal exerceu-se, como devera exercer-se, para eficácia no campo do direito privado. O ato administrativo não passa de elemento do suporte

-táctico da regra jurídica, de direito privado, que cogita da *Jormação* do direito real, pelo exercício mesmo do direito formativo gerador.

No tocante às patentes de invenção, vimos que, em princípio, somente o inventor tem o direito formativo gerador

(E.ADLER, Das Erfinderrecht nach ôsterreichischem und deutschem Recht, *Zeitschrift fUi‟ das gesamte Handeisrecht,* 45, 204 5.; P. ALLFELD, *Kommentar,* 24; W. DUNKHASE, *Die Prufung der Erfindung au!*

Patentflihigkeit, 10 s.; sem razão, GULIÃND-QUECK, *Die gesetzgeberische Rei orna der geiverblicheia*

&hutzreohte, 20 s. e 27). Vimos também que há de existir fundamento para se atribuir a alguém direito formativo gerador quanto a modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais <patentes) e sinais distintivos (registros). Não poderia ser somente o uso: pode haver controvérsias quanto ao direito a Me; nem se poderiam, a pretexto de registrar-se a propriedade industrial, apagar os outros ramos do direito, alguns dos quais fundamentais. Nem somente a posse, o que relegaria ao mundo táctico discussão sobre direito subjetivo.

3.DIREITO FORMATIVO GERADOR. Vimos, no Tomo XVI e neste, como a concepção do direito à patente e do direito ao registro como direito formativo gerador satisfaz à sistemática e à prática do direito de propriedade industrial. Para que, em vez de se falar de direito formativo gerador, só se falasse de pretensão à patente ou ao registro, ter-se-ia de afirmar a existência de um direito de que a pretensão se irradiasse. Se bem que tal construção possa ser, *de lege ferendo..,*

admissível e seja a de outros sistemas jurídicos, não se ajustaria, certamente, ao-direito brasileiro.

Pode-se estranhar que se trate de direito formativo gerador que não se dirige contra a esfera jurídica de outrem, que não édireito de incursão (Eingriffsrecht), como o direito de opção, e se exerce dentro da esfera jurídica do próprio titular. Mas o próprio E. SECKEL (fie Gestaltungsrechte des btirgerlichen Rechts, *Festgabe der Juristischen* Gesellschaft *zum 50 jãhrigen Dienst- jubiulum* RICEARD KOCH, 213 s.), a que se deve o máximo a respeito dos direitos formativos, distinguiu os direitos formativos incursionais *(Eingriffsrechte)* e os direitos auto-constitutivos *(Eigengestaltungsrechte)* ou agarrantes *(Zugriffsrechte)*.

O direito do inventor ou do titular do direito às outras patentes ou ao registro dos sinais distintivos é *Zugriffsrecht,* direito formativo que se exerce e tem eficácia *dentro* da esfera ju~idica do próprio titular. De modo nenhum se pode pensar em que seja direito expectativo, nem simples legitimação a adquirir, nem, no sistema jurídico brasileiro, em pretensão à aquisição. A concepção do direito à patente ou ao registro, para se obter direito real, que é a do direito brasileiro, cientificamente é a melhor (cp. 1<. ENGLÂNflER, Zur Theorie des Patent rechts, *Jherings Jahrbiicher,* 71, 44-52). Trata-se, outrossim, de direito formativo gerador *material* (~ pertencente ao direito" material, e não ao formal).

O titular do direito formativo gerador, pelo fato de o ter, não adquire o direito formado real. Precisa da patente ou do registro. A êsse direito formativo gerador corresponde a pretensão à constituição do direito, que se exerce pelo pedido de patente ou do registro. Não se precisa advertir em que a pretensão publicística é outra: a pretensão à tutela jurídica, na espécie constitutiva. A confusão entre as duas pretensões, aquela, que só o titular tem, e essa, que corresponde a que pode ser ouvido para se verificar se tem ou não aquela, foi responsável, não pela atitude de JOSEF KOHLER *(Handbuch o3es deutschen Patentrechts,* 248 s.), que negava tOda pretensão à tutela jurídica, mas pela opinião daqueles que somente viam a pretensão ligada ao"

direito material, à *res deducta.* O Érro vem de mais fundo, por que interessa a todo direito no que concerne à *aplicação* pelo juiz ou pela autoridade administrativa.

O ato de exercício do direito formativo gerador é mediante o pedido de patente ou de registro. No fundo, notifica-se e pede-se; em suma, provoca-se (L. SHEGEL, *Die Verwaltungsrechtswissensthaft,* 85). O ato

formal foi julgado, pelo legislador, necessário; e necessária foi tida por ele a formação de relação jurídica processual administrativa.

No suporte fático do exercício do direito formativo gerador estão dois atos principais, o pedido e o ato decisório da autoridade administrativa. Por onde se vê que êsse ato estatal não fica *de fora;* é elemento fático do exercício do direito formativo gerador: a decisão administrativa favorável apenas faz real o direito (elemento constitutivo da sentença), porém somente o faz porque foi pedido e tinha direito formativo gerador quem pediu. Todavia, seria erro dizer-se que há negócio jurídico para o exercício do direito formativo gerador, sendo elementos do seu suporte fático o pedido e a decisão administrativa. O exercício consiste no pedido, mas êsse exercício depende da. decisão, como tudo que consiste em *petitum.* (De passagem observemos que a discussão quanto a ser ato administrativo ou decisão o ato da autoridade administrativa que defere ou indefere o pedido, viva entre P. LABAND, G. METER-A. v. F. DocROW e II. ISAY, de um lado, e F. DAMME e A. SELIGSOHN, de outro, é sem pertinência. Porque há atos legislativos, judiciários e executivos do Poder Executivo, como há atos legislativos, judiciários e executivos do Poder Judiciário e atos legislativos, judiciários e executivos do Poder Legislativo. E‟ preciso não se confundirem órgãos e funções.) No Decreto-lei n. 7.908, o art. 3ª, a), fala de “concessão de privilégio de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais e variedades novas de plantas”. No art. 8.0, diz-se quais são as invenções não privilegiáveis. No art. 9.~, alude-se a “privilégios de invenção”. Também se cogita de modelos de utilidade não-privilegiáveis <antes do art. 11) e de desenhos e modelos industriais privilegiáveis e não-privilegiáveis (arte. 12, 13 e 16). Sempre no sentido de suscetíveis ou não-suscetíveis da proteção legal, expressão usada no art. 14. No art. 17, diz-se “pretendente a privilégio de invenção”. Considerar-se a expressão “privilégio de invenção” como equivalente, 4<em nossa terminologia jurídica”, a direito do inventor (Jolo *DA* GAMA CERQIJEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial,* 1, 220), é absurdo. A expressão “privilégio” é mera reminiscência, corresponde a monopólio, a algo que se concedeu. De qualquer modo, *efeito* da patenteação, e nunca direito à patenteação. Em verdade, tem-se de expor a matéria, em ciência de hoje e dentro do sistema jurídico brasileiro, sem qualquer referência a termos que não mais têm conteúdo, como “concessão” de patente e “privilégio” de invenção. Foi o que fizemos. Não se concede o que se pede, por se ter direito formativo gerador: “Os autores de invenção suscetível de utilização industrial terão o direito de obter patente...” (Decreto-lei n. 7.903, art. 6.0).

1. NOVIDADE OU MELHORAMENTO. Se se patenteia novidade. ou melhoramento, que se fêz a alguma máquina, não é a máquina o objeto da patente, mas a novidade, o melhoramento (W.DUNKHASE, *Lhe Prtifung der Erfindung aul Paterttfdhigkedt,* 10). Em todo caso, é preciso que se distinga: a) a invenção da máquina, *b)* a invenção que se faz *na* máquina, invenção não suscetível de ser objeto de invenção por si, e e) a invenção de objeto que serve a alguma máquina. Em 14, a novidade ou melhoramento, que se inventa, é parte integrante ou qualidade da máquina, o que não ocorre quanto a e). Mas, tanto em lO quanto em e), não é a máquina o objeto da invenção, se bem que seja intima a relação da novidade com a máquina. Objeto da patente, em 19, seria a máquina com a novidade ou melhoramento; em e), o objeto é à parte, independente, portanto, da máquina (O. SCHANZE, Der accessorische Patentschutz, *Árchdv)„IÂr die civilistieche Praxis,* 116, 54). Já argutamente frisara .JosEP KOHLmi *(Handbuch des deutsch.en Patentrechts,* 324) a relevância da distinção entre invenção e objeto da invenção,

-mas usou-se e abusou-se da expressão “objeto da invenção”. E ai a falta de conceituação do bem incorpóreo concorreu, por muito, para confusões, inclusive nas leis (cf. E. WIRTH, *Erfindung uval Nachahmung,* 166).

Se bem que a invenção precise ser realizável (= poder ter concretização, ser informada, a ela corresponderem bens corpóreos), o objeto do direito oriundo da patente é bem incorpóreo. Posto que a patente de modelo de utilidade recaia em forma ou disposição a que correspondem formas ou disposições concretas, introduzidas ou obtidas em objetos concretos (corpóreos), o que constitui objeto do direito que emana da patente é o bem incorpóreo. Posto que a patente de expressão ou modelo industrial se refira a forma plástica, molde, padrão, relevo, ou outra forma a que correspondem formas plásticas concretas, o objeto do direito irradiado da patente é o bem incorpóreo. Não é diferente o que se passa em relação aos sinais distintivos: objeto da propriedade industrial não é a marca *in concreto,* nem o titulo do estabelecimento que se pintou, ou gravou, ou a insígnia que se pintou, ou gravou, nem a expressão ou sinal de propaganda que se pintou, gravou, ou irradiou; mas, sim, o titulo do estabelecimento *in abstracto,* a insígnia *-in abstracto,* a expressão ou sinal de propaganda *in abstracto.* Nisso não atentaram ou atentaram confusa ou inexatamente 2K DAMME, *Das deutsche Patentrecht,* 870), W. DUNKHASE *(Der Patentschutz,* 7 s.) e P. GBLLAND *<Einfiihrung in*

die zivili.stische Praxis in Erfindungs- und Patentsach.en, 105). Antes de ser realizada (= enformada concretamente), existe a invenção e existe, se foi deferido o pedido de. patenteação e patenteada a invenção, o direito oriundo da patente, direito real sobre bem incorpóreo. Dá-se o mesmo a respeito das outras criações industriais. Tratando-se de sinais distintivos, antes de qualquer uso do bem incorpóreo, portanto antes de qualquer impres~ são da marca, ou expressão ou sinal de propaganda, ou da própria instalação do estabelecimento a que corresponda o título de estabelecimento ou a insígnia.

Certamente, foi preciso que a mentalidade da civilização euro-americana houvesse superado a filosofia peripatética e a filosofia platônica que estiveram à base das concepções romanas das *res,* para que se admitisse que a idéia existisse e que a idéia existisse como *res* também ela. Após a superação, os sistemas jurídicos podem receber o enunciado de poderem os bens incorpóreos ser objeto de direitos reais, depois frise-se de se considerar "bem" o que está no tráfico como criação ou sinal apenas i *ncorpável ,* isto é, apenas suscetível de vir a ter corpo, corporificar-se.

2.USABILIDADE E INCORPOREIDADE. Se o inventor da novidade ou melhoramento não obtém aprovação do precedente inventor, que obteve patente, de modo que seja útilmente patenteável a nova máquina, fica a patente de i» dependente do licenciamento da patente de a), ou do próprio licenciamento da patente de 14 ao primeiro inventor.

Se não há o uso da patente *b)* durante três anos consecutivos, sem motivo de força maior, dá-se a caducidade; mas o direito existiu durante êsse tempo sem qualquer encorpação mi informação do bem incorpóreo. A informação ou encorpação somente concerte ao *uso:* usa-se, informando-se, encorpandose.. O bem corpóreo concretiza o bem incorpóreo, sem deixar de ser bem corpóreo, objeto de outro direito. Quando o inventor, que obteve a patente, faz as máquinas, adquire a propriedade delas porque *as podia fazer* (exercício do direito real sabre a invenção) e porque as *fêz,* como se prevê no art. 611 do Código Civil, ou no art. 612, ou, mais raramente, conforme o art. 614 (art. 62). As máquinas são objeto de direito real sobre bem corpóreo: aliena-as o inventor sem alienar o direito de reprodução, a *fortiori* sem o direito dominical sobre a *res incorporalis.*

Se foi obtido o registro de sinal distintivo e o titular não usou, durante dois anos consecutivos, a marca de indústria ou de comércio, o titulo de estabelecimento, a insígnia, ou a expressão ou sinal de propaganda, sem ter ocorrido motivo de força maior, caduca o direito real sobre o sinal distintivo; mas tal direito existiu, durante aqueles dois anos, sem ter sido preciso qualquer informação concreta, o que somente concerniria ao uso..

Tudo isso mostra quanto se distingue do direito sobre o bem incorpóreo o direito sobre o bem corpóreo.

No art. 95, inciso 17, do Decreto-lei n. 7~908, previu-se a irregistrabilidade de marca que, no todo ou em parte, reproduza ou imite marca *alheia.* Não se cogitou da reprodução ou imitação da marca *própria.* Por outro lado, o art. 127 fala do registro de marca idêntica para duas ou mais classes.

§ 2.128. Natureza do ato da autoridade administrativa

1.FORÇA DA DECISÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. A eficácia preponderante da decisão administrativa é constitutiva. Mas longo tempo se afirmou e não se cessou, até há pouco, de sustentar que é declarativa. Faltava pesquisa aprofundada da classificação dos atos das autoridades, assim administrativas como judiciárias, para se tornarem fora de propósito as disputas. No que tocava à patente das criações industriais e ao registro dos sinais distintivos, os autores especializados dividiam-se: *a)* de um lado, os que viam na decisão favorável ato puramente declarativo (note-se o erro lateral de não se apontar nos pretensos atos puramente declarativos atos preponderantemente declarativos), como OTTO „VON GnRKE

(Deutsches Privatrecht, 1, 861 e 878) e A. OSTERRIETE (Materielles Recht und formales Recht im Patentrecht, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,* 18, 189 e 192), que acentuava o elemento constitutivo sem lhe ver a preponderância; *b)* do outro, cada vez mais próximos da verdade, A. SELIGSOI{N

(Patentgesetz, 5.~ ed., 29), H. ISKY *(Patentgesetz uval Gebrauchsinusterschutzgesetz,* 2.~ ed., 148, cp. 114 e 119 s.), PAUL KENT *(Das Paten.tgesetz,* 1, 340), F. DAMME *(Das deutsche Patentrecht,* 248), PH.

.ALLFELD *(Kornmev&tar,* 28) e O. SCHANZE (Patentamt und

Prozeasgericht, *Gewerblicher Rechtsschutz uni Urheberrecftt,* 17, 198 s.; Patentinhalt und Patentwirkung, *Archiv flir Elirgerlicites Recht,* 40, 104; já antes, fie Patenterteilung, *Archiv «Ir 5ff eniliches Recht,* IX, 173 5.; posteriormente, com análise das diferentes atitudes, fie rechtliche Natur der Patenterteilung, *Ver-waltungsarchiv,* 25, 1 s., Deklarative und Konstitutive Entscheidungen, *Zentralblatt fiir freiwillige «erichtsbarkeit,* 17, 361 s. e 409 s.).

E‟ de toda a importância frisar-se que o elemento declaratório que há na decisão administrativa, tanto a respeito de patentes quanto de registros, é concernente ao direito do inventor~ (o que não viu O. VON

GIERKE, *Deutsches Privatrecht,* 1, 861 e 878). O direito formado "depende" do ato de exercício e a eficácia final do ato de exercício "depende" da decisão administrativa favorável; portanto, o direito formado exsurge desse ato, que é o último elo de uma cadeia, que começou com o *petitum.* Assim se completa o que já haviam dito P. LÂBAND *(Das ,Staatsrecht des deutschen Reichs,* III, 29), G. METER-A. V. F. DocuoW *(Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrechts, §* 135, nota 6)

W.JELLINEK *(Der fehlerhaf te Staatsakt,* 16) e KARL KOIL-. MANN (Svstem *der rechtsgescMftlichen Staatsalcte;* 98), sem que se veja na eficácia do ato estatal apenas "proibição" ao público (W.□ JELLINEK, *Gesetz, Gesetzanwendung und Zweckmdssigkeitserwdgung,* 147).

Podemos dizer que há dois períodos na história da pesquisa da carga de eficácia das decisões administrativas e judiciais:

um, que vai até o momento em que cessa a afirmação, explícita ou implícita, de ser declarativa, ou não, a decisão, sem se cogitar da carga de declarativídade que há, com diferentes doses, nas outras decisões não consideradas declarativas; outro, que começa quando se reconhece que a declarativídade está em todas, de mínimo a máximo, e que a decisão considerada declarativa apenas é a decisão preponderantemente declarativa. Todas as decisões somente se extremam, em classificação segundo a eficácia, como declarativas, constitutivas, condenatórias, mandamentais ou executivas, porque preponderantemente o são. Mas há duas partes no segundo período: a em que *se ve* o elemento declarativo, a em que *se atende* ao papel caracterizador da preponderância.

2.ANÁLISE DO ELEMENTO CONSTITUTIvO. A constitutividade pode ser apenas de efeito. Se há direito formativo gerador, ou se apaga a

diferença entre o direito formativo gerador e o direito formado, para só se ver o efeito *o. mais,* que, no caso do registro dos bens imóveis, é o da *realidade* do direito, ou se af irma que surge outro direito, oriundo do ato em que. consistiu o exercício do direito formativo gerador. Não há direito formativo gerador de quem adquiriu, por acordo de transmissão, o imóvel; há menos e há mais: há mais, porque o acordo mesmo basta a que se faça o registro; há menos, porque outrem que foi outorgado depois, mas comparece, antes, ao cartório do registro de imóveis, adquire o direito real. Há elemento de constitutividade, porém não é preponderante. RONRÃO ENCLÂNDER (Zur Theorie des Patentrechts, *Jherings Jahrbiicher,* 71, 82 s.) não percebeu a contradição entre afirmar-se que só se constitui efeito ao direito existente e dizer-se direito formativo gerador êsse direito: não se gera a si-mesmo, gera-se a algo que não é o agente gerador. Não se podem identificar as duas situações, a de quem, com a outorga que resulta do acordo de transmissão, vai registrar o negócio jurídico e a de quem pede a patente da criação industrial ou o registro do sinal distintivo.

O elemento declarativo das sentenças, como dos atos administrativos, ou se refere a questões de direito, ou a questões de fatos ou a pontos prejudiciais. Notou-o, quanto aos atos administrativos, KÃRL KoRMANN

(S4ístem *der rechtsgeschãftlichen Staatsakte,* 67 e 70). Por seu lado, W. JELLINEK *(Der feitierhaf te Staatsa.kt,* 14 e 26 s.) distinguiu o que concerne a fatos, à finalidade e a questões de direito. Todavia, não se preocuparam com a estrutura que resulta da carga de eficácia, se esses elementos se juntam ou, o que mais importa, se juntam a outros elementos (constitutivo, condenatório, mandamental, executivo).

Razão teve E. F. HEIM *(Die Feststellungswirkung des Zivilurteile,* 17 e 81) para chamar atenção par. o fato de ser constante a eficácia declarativa das decisões. Apenas não viu que êsse elemento constante cresce de ponto, de ~ a ****□ Também KARL KORMANN *(System der rechtsgescMftlichen Staatsakte,* 72) percebeu o elemento constitutivo que há na decisão condenatória; porém não atendeu a que o mesmo ocorre, com maior ou menor dose, nas outras decisões.

No Brasil, a afirmação de que a patenteação e o registro são declarativos chocar-se-ia com a concepção de direito à patente e de direito ao registro, mas revela, principalmente, que os autores, que a lançaram, bem frágil informe tinham da declaratividade e da constitutividade dos atos administrativos. Aliás, era inevitável a confusão que se estabeleceu nos espíritos que mais prezam citar que

pensar.

~ Como se poderia considerar declarativa a decisão da autoridade administrativa se as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de indústria e comércio e os demais sinais distintivos só são tratados como objeto de direito real sobre bem incorpóreo *depois* da patente ou do registro?

j Como se poderia considerar declarativa a decisão da autoridade administrativa se somente *após* a patente o fabrico, o uso por outrem e demais atos de usurpação e de violação são considerados crimes pelos arte. 169 e 174 do Decreto-lei n. 7.903? ~.Como se poderia considerar declarativa a decisão da autoridade administrativa se os crimes dos arts. 175-177 só existem se a ofensa foi ao direito de quem tem marca de indústria e de comércio registrada, titulo de estabelecimento ou insígnia, ou expressão ou sinal de propaganda registrada?

Os autores que consideram declarativa a patente e declarativo o registro não viram que há *plus* no momento b em relação ao momento a, o que caracteriza e serve a definir a constitutividade. O argumento de ser declarativa porque, antes da patente, o inventor pode transferir o seu direito, não consegue sustentar a tese da declarativídade: o direito, a que se refere o elemento declarativo da decisão, é outro *direito,* o direito formativo gerador. Tão-pouco, aqueloutro argumento de ser decretável , por sentença, a nulidade da patente, se houve preterição de direitos de terceiro: o requerente obteve a patente sem ser o titular do direito formativo gerador.

Nunca é demais encarecer-se a importância de se analisarem os atos dos poderes públicos que contém decisão, para se lhes conhecer a carga de eficácia. Não há mais lugar para se ter, a respeito de decisões, administrativas, judiciais e até legislativas, atitude opinativa, recebendo-se, por simpatia, a opinião de A ou a de B, que, ao versarem a matéria, não estavam a par dos estudos sobre a eficácia e composição de carga de eficácia das decisões, ou sustentando-se opinião própria, que não resulte de análise das decisões e de rigorosa indução. Muitas vêzes a carga imediata *(****)* aparece aos juristas como se fosse a carga preponderante (**ê**); outras vêzes, a confusão é entre a carga imediata *(***>* e a mediata (***)□ Se se procura saber que mais faz a decisão, a preponderância de um elemento ressalta, a despeito da relevância do elemento imediato.

Se se pergunta quando se produzem as eficácias que se têm por imediata e por mediata, isto é, se em conseqüência só da decisão, ou da decisão mais x (por exemplo; requerimento de mandado), sabe-se

se o elemento tem carga de eficácia imediata, ou não.

A)

Patentes e registros para a propriedade industrial

No momento em que o oficial do registro de imóveis *transcreve,* respeitando o acordo de transmissão *(e. g.,* na escritura pública diz A "vendo e transmito"), executa. Tal elemento é ínfimo na patenteação de criações industriais e no registro de sinais distintivos, a propósito dos quais há direitos formativos geradores agarrantes.

E‟ um ponto, esse, que merece toda atenção, porque teórica e praticamente leva a conseqüências notáveis, mas, principalmente, muito esclarece do que verdadeiramente se passa no pIa-nó *do direito administrativo,* quando se trata de atos estatais de registro e de patenteação.

No que concerne ao registro da propriedade imobiliária como no que concerne a registros semelhantes *(e. g.,* o registro de que fala o art. 1.197 do Código Civil, a propósito de aquisição de eficácia do contrato de locação em relação aos futuros adquirentes do imóvel locado), há outorga de direito a alguém; e o adimplemento do acordo depende de ato estatal. O registro executa, a pedido do outorgado, ou do próprio outorgante. A execução é pelo Estado, sem se tratar de execução *forçada.* Digamo-la execução, pelo Estado, de dever alheio, voluntariamente admitida pelos interessados.

Na patenteação de criações industriais e no registro de sinais distintivos, há mais do que isso e há menos. Há menos, porque não se executa, isto é, não se presta por outrem ou por outorga de outrem. O requerente da patente ou do registro exerce direito formativo gerador interno ou agarrante *(~* que tende a formar direito, dentro da esfera jurídica do próprio titular). Há mais, porque não se estendeu apenas eficácia, subjetivamente, nem se tornou real o que já existia: gera-se o direito real, em virtude do exercício do direito formativo gerador, em cujo suporte táctico está o ato administrativo Não há executividade preponderante. *há c* onstitutividade preponderante

A análise das duas tabelas, A) e B), é rica de esclareci *mentos.*

A tabela A) que acima entalhamos mostra que a decisão de patenteação e a de registro são decisões que têm eficácia de coisa

julgada material administrativa (*3*), desmentindo a A. OSTERRiETH (Materieíí~ Recht und formales Recht im Patentrecht *Gewerbtjcher Reohtsschutz und Urkeberrecke, 18,* 195), que negava a eficácia de coisa julgada material administrativa da decisão de patenteação ou de registro, O próprio ato do oficial do registro de imóveis a tem (***) Por isso, para qualquer alteração é preciso que se proponha ação *de retificação* (Decreto n. 4.857, de 9 de novembro de 1939, art. 227), ou resulte de alguma decisão prevista no art. 281 do Decreto n. 4.857 (cp. Decreto n. 4.857, art. 228).

A carga **** de mandamentalidade na tabela A), explica que, tendo transitado em julgado o despacho favoráve], se haja de notificar o inventor para efetuar o pagamento e apresentar o clichê de que fala o art. 33

do Decreto-lei . 7.908, sob pena de arquivamento do processo, o *que se* há de observar independentemente de Qualquer requerimento (se fosse ele preciso, a carga seria ~ Dá-se o mesmo a respeito dos sinais distintivos

<Decreto-Lei n. 7.903, art. 134).

Na carga de eficácia do ato administrativo de registro de Imóveis não há apreciável elemento de mandado, O

oficial mesmo, ou quem legalmente o substitua, registro; não manda registrar. Grande é o valor teórico e prático da verificação das cargas de eficácia, assim dos atos do Poder Judiciário como dos atos do Poder Legislativo e dos atos do Poder Executivo. O que mais importa, na técnica de adaptação social, que é o direito, são os *efeitos.* Pouco se sabe se não se conhece qual o efeito Predominante, qual o efeito imediato, isto 4, qual o efeito incluso, e qual o efeito que é suficiente para se provocar a Produção de outro ato.

Conhecendo~e a carga de eficácia dos atos dos poderes públicos, facilita-se, enormemente o trato de certos problemas mas, acima de tudo, se assiste, por bem dizer, à elaboração dos momentos da vida social, em suas estruturações jurídicas.

É muito saber-se que se constitui, com o ato judicial ou administrativo, ou que não se constitui. Ou saber-se que só se declara, ou que só insuficientemente se declara, ou que, *embora* não se declare preponderantemente, também suficientemente se declara. Ou que suficientemente se condena, ou não. Ou que preponderante ou imediatamente se manda, ou só imediatamente, ou que é ínfimo o

elemento de mandamentalidade Ou que preponderantemente se executa, ou só imediata, ou mediatamente, ou infimamente se executa.

Os atos administrativos, como as decisões judiciais, são suscetiveis de classificação em cinco grupos, conforme a carga de eficácia e conforme a preponderância de um dos cinco elementos. O assunto é estranho ao direito privado, mas tão relevante *é,* para certas matérias de direito privado, saber-se qual o papel que em fatos jurídicos do direito privado têm os atos administrativos que se deve dar a maior importância à análise da carga de eficácia dos atos administrativos.

Algumas vêzes a distinção entre carga de elemento preponderante e carga de eficácia imediata ou mediata reflete-se no direito concernente à competência, como acontece com a competência exclusiva do oficial de registro de imóveis, de títulos ou de nascimentos e óbitos e a competência dos juizes de cuja sentença se irradia eficácia mandamental *(e. g.,* ações de filiação legitima ou ilegítima, ação de levantamento de interdição).

O *que* se passa com o registro dos sinais distintivos não é diferente, apenas uma competência é da autoridade administrativa e outra dos juizes. A sentença, na ação de nulidade de patente ou de registro, não poderia ser mandamental, sem se Imprimir profunda modificação na técnica das ações.

Por onde se vê quanto é de interesse teórico e prático, não somente teórico estar-se a par da carga de eficácia da ação. ou da sentença de que se trata no momento, ou da carga de eficácia de duas ou mais ações ou sentenças que se têm de comparar ou conhecer em suas implicações de direito processual.

No terreno prático, não há expediente técnico mais rico de conseqüências , mais eficiente, do que esse, recentissimo, de se explorar a carga de eficácia das ações e das sentenças. Somente por Me se pode conhecer, com precisão, o que se *pede* e o que se *obtém* quando o juiz sentencia.

CAPITULO II

DIREITOS REAIS SOBRE BENS INCORPÓREOS

~2.129. Conteúdo e eficácia do ato administrativo de patenteação e

de registro 1.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Da análise que se fêz no Capitulo 1 é de tirar-se que a autoridade administrativa, que patenteia ou registro, tratando-se de aquisição da propriedade industrial, presta o que a lei prometeu a quem, invocando direito formativo gerador, pediu a patenteação ou o registro. A patenteação e o registro são, portanto, atos de prestação jurisdicionai administrativa. E‟ possível que a autoridade administrativa haja decidido questão de direito, questão de fato ou pontos prejudiciais; de modo nenhum preponderantemente declarou. O ato administrativo completou o exercício do direito formativo gerador, que se iniciou com o *pedido.*

2.PROPRIEDADE INDUSTRIAL INDEPENDENTE DE ATO ESTATAL CONSTITUTIVO. A propriedade intelectual e a propriedade

das indicações de proveniência exsurgem sem que seja preciso que a pessoa, a quem se compôs o suporte fático das regras jurídicas dos arts. 649-672 do Código Civil ou dos arts. 100 e 101 do Decreto-lei n. 7.903, requeira qualquer medida por parte do Estado. O art. 678 do Código Civil foi por nós detidamente estudado, bem assim o art. 673, parágrafo único (Tomo XVI, .§ 1.869).

3.PROBLEMA DA EFICÁCIA DA PATENTE OU DO REGISTRO. Primeiramente, em doutrina, se perguntou qual o influxo da vontade da autoridade administrativa na eficácia da patente, ou do registro. E‟

fácil perceber-se que a questão não se havia posto nos devidos termos. E‟ evidente que a vontade da autoridade administrativa não pode ter, legalmente, qualquer influxo.. A eficácia há de decorrer da aplicação da lei, após os exames das questões de fato e de direito. Toda vontade já é exterior ao conteúdo da decisão, ao seu objeto; somente concerne *à* entrega da prestação jurisdicional e aos atos tendentes a isso.

A patenteação e o registro fazem existir direito real onde existia direito formativo gerador, isto é, onde existia direito a que o direito real se formasse. A decisão é constitutiva, porque é elemento do suporte fático do exercício do direito formativo gerador. Somente com essas precisões se pode entender, em sua profundidade e em sua inteireza, o sistema jurídico.

O que há de comum entre a propriedade intelectual e a propriedade industrial é serem sobre bens incorpóreos.

Sobre o mesmo bem aquela pode já existir antes dessa; e essa existir sem aquela. As pretensões e as ações são distintas, ainda que concorram. A ação declaratória sobre a propriedade intelectual firma

que o direito autoral existe e tal afirmação impõe-se à autoridade administrativa que tenha de apreciar êsse ponto prejudicial.

Depois de se haver patenteado a criação industrial, ou de se haver registrada o sinal distintivo, o julgado na ação declaratória, ou que tenha eficácia de coisa julgada material (= eficácia declarativa pelo menos ***), encontra a patente ou o registro, que também tem eficácia declarativa. Se aquele desceu à apreciação da criação industrial como criação intelectual, ou do que há de criação intelectual no sinal distintivo, encontra a eficácia da decisão administrativa e não pode desconstituí-la, porque, *ex hypothegi,* não é constitutivo negativo. Se, em todo caso, se trata de julgado que declarou com eficácia pelo menos ~ impõe-se ao juízo em que se proponha a ação de nulidade da patente ou do registro, *no que ele haja declarado, eficazmente.*

Compreende-se que a propriedade intelectual seja sem dependência de qualquer ato estatal. Ela se basta em si mesma. O autor da obra literária, ou artística, ou científica, ainda que não a publique, ou exponha, tem a senhoria da *res incorporalis,* sem que lhe haja de atribuir finalidade externa. Quem inventou inventor é; e ninguém pode pretender que se desligue da. sua personalidade a invenção, ou que se lhe retire o direito de 1

nominação. Mas a propriedade do invento tiraria aos outros a utilização. E‟ a essa utilização que se propõe o inventor, caracterizando-se a industrialidade da invenção. Os modelos de utilidade e os desenhos ou modelos industriais têm em si o seu fim, mas êsse fim, sem se determinar o tempo de uso, de certo modo coarctaria o desenvolvimento do tráfico. Essas razões, que assistem ao legislador para fazer depender da patenteação ou do registro a irradiação do direito real, em se tratando de criações industriais, crescem de ponto ao se cogitar de sinais distintivos.

As indicações de proveniência, essas, por sua natureza, escapam à exigência, porque estão ligadas a fatos que podem desaparecer e surgem a quem quer que os componha.

As recompensas industriais resultam de fato que se projeta no tempo: a pessoa recebeu o diploma, título, medalha ou prémio . Não se lhe pode negar o direito a elas, mas é preciso que se registem para a eficácia que os arts. 158-162 do Decreto-lei ix. 7.903 prevêem.

Os segredos de fábrica e os segredos de negócio não são objeto de propriedade industrial (lapso de JoXo DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado*

da Propriedade Industrial, 1, „75). Apenas os protegem as regras jurídicas sobre concorrência desleal e as regras jurídicas de proteção ao direito de velar a intimidade e sobre a liberdade de não-emissão do pensamento.

As variedades de plantas e animais podem ser, registradas, objeto de direito real. E‟ o bem incorpóreo que se faz objeto dele. Tudo se passa à semelhança das invenções.

Até há pouco tempo, os escritores exageravam a importância de serem tão diferentes as matérias da propriedade industrial. Se a origem delas não foi a mesma (não poderia ser), se a própria história delas apresentou vicissitudes inconfundíveis, se os próprios legisladores nem sempre lhes perceberam os elementos comuns, ninguém pode hoje negar a sistematização a que chegaram todos os institutos concernentes propriedade industrial, pelo menos em sistemas jurídicos como o brasileiro. Alguns dos escritores foram hostis à sistematização comum, mas tais atitudes estão hoje superadas. Dizer-se, hoje, que a propriedade industrial não é mais do que nome coletivo, que designa a soma dos direitos decorrentes da atividade industrial ou comercial da pessoa, como P. STEPHEN tArAS *(La Protection internationoje de la Pro‟priété industrielie,* 3), não mais pode. repercutir. Se há pluralidade de institutos há pluralidade de estruturas. Se essa pluralidade mostra fundo comum, o que importa é dar-se o necessário relevo a êsse fundo comum. Passa-se isso com a propriedade imobiliária, com a propriedade mobiliária sobre bens corpóreos, com a sucessão legítima, com a sucessão testamentária.

Procurou-se caracterizar a propriedade industrial das criações industriais como a em que o principio básico seria o elemento intelectual e a propriedade industrial dos sinais distintivos como a em que o princípio básico seria a proteção contra a concorrência desleal. A confusão é evidente. Concorrência desleal pode existir a respeito de criações industriais como de sinais distintivos. Nem a proteção da propriedade industrial das criações industriais nem a proteção da propriedade industrial dos sinais distintivos têm o que ver com a lealdade de concorrência. A proteção contra a concorrência desleal pode ocorrer ainda fora de qualquer finalidade de proteção à propriedade industrial.

§ 2.130. Bem incorpóreo e sua composição

1.ELEMENTOS DO BEM INCORPÓREO . O bem incorpóreo é

composto de elementos, como os bens corpóreos. O livro, que A escreveu, é composto de frases, períodos, páginas, capítulos, tem título, índices, e as frases compõem-se de palavras, sinais diacríticos e pontuação. Tudo isso, incorpôreamente; porque o exemplar do livro, como o manuscrito, ou a cópia dactilográfica ou fotostática, apenas é *corpo* ao livro, intelectualmente (= incorpôreamente> considerado. A pintura, que se deve a B, compõe-se de tela, tintas de diferentes cores, traços, sombras e tons obtidos por pincéis apropriados e os múltiplos expedientes do gênio pictural; mas isso é o *corpo* do que B concebeu. A invenção de C não é a máquina que ele exibe, é a *res incorporali,s* que Me pode reproduzir em duas, mil e milhares de máquinas. Porém quem fala de máquinas necessAriamente alude a peças. Se D entende marcar um dos seus produtos com os dizeres "Conhaque Farroupilha~", a reprodução em letras azuis, ou em qualquer outra cor, ou em rendilhado, ou em relevo, é sempre reprodução. No entanto, as duas palavras que compõem a marca já existiam e apenas se emprejaram juntamente, satisfazendo-se as exigências de veracidade (trata-se de conhaque> e de distintividade (a expressão "Farroupilha", aditada a "Conhaque", distingue).

No plano do direito penal, também o que se pune é a ofensa ao bem incorpóreo, e não ao bem corpóreo. Se A faz a peça ou máquina que inventou, a feitura por outrem é ofensa ao bem incorpóreo. Por isso mesmo, não é preciso que o produto ou mercadoria seja corpo *idêntico* ao outro corpo, ou aos outros corpos, que o inventor conseguira. Dá-se o mesmo no tocante aos modelos de utilidade, às expressões e sinais de propaganda, às marcas de indústria e comércio e aos demais sinais distintivos. Ainda a respeito da propriedade intelectual e da propriedade sobre indicações de proveniência, o que importa é o bem incorpóreo. Há ofensa se a edição do romance foi em miniatura, ou se foi sem as ilustrações do autor, ou com ilustrações, ou noutro papel. Bem assim, se a indicação de proveniência do vinho consiste em simples adjetivo *(e. g,* gaúcho), ou em figura (figura de gaúcho>, ou se há os três retratos de José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco, para significar que o vinho provém de Andradas, em Minas Gerais.

Na imitação e o assunto já foi versado, por vêzes, neste tomo não se reproduz o bem incorpóreo, mas a lei, em algumas espécies, menciona o ato imitativo como ilícito, porque considera ofensa ao direito sobre o bem incorpóreo a encorpação tal de outro bem incorpóreo que possa causar confusão, repercutindo na clientela ou nos meios interessados na identificação de empresas, produtos ou mercadorias.

No Decreto-lei n. 7.903, o art. 95, inciso 5.o (a que o art. 120, inciso

„iA e 125, inciso 4□O, fazem remissão) diz que se não podem registrar denominações genéricas ou sua representação gráfica, bem assim as expressões empregadas comumente para designar gênero, espécie, natureza, origem, procedência, destino, peso, medida, valor, qualidade, “salvo quando figuram em marcas como elementos verídicos, revestidos de suficiente forma distintiva”.

No Tomo XV, falou-se dos nomes e designações de mercadorias (§ 1.815). Também se aludiu às tabelas de mercadorias em que aparece o tipo, a qualidade e a unidade. No tocante a vinhos, produto em que a indicação de procedência, a marca e a expressão ou sinal de propaganda tanto se faz relevante, por se tratar de bebida que há de corresponder ao gôsto do cliente, a Lei n. 2.795, de 12 de junho de 1956, contém regras jurídicas que merecem exame.

Diz o art. 1.0 da Lei n. 2.795: “Vinho é o produto obtido por fermentação alcoólica de uva madura esmagada, ou de suco de uva madura”. Na linguagem vulgar, diz-se vinho de maçã, vinho de caju, vinho de ameixas, vinho de araçá. O art. 1.0 da Lei n. 2.795 precisa, para o tráfico, o significado de vinho, que coincide com o étimo. No art. 2.0, prevê-se a composição com vinho de uva ou de outras plantas e a medida em que a designação pode ser empregada: “São considerados vinhos compostos as bebidas alcoólicas denominadas

“vermutes” e “quinados”, obtidas com a maceração ou destilação de plantas amargas, aromáticas, inócuas, e vinho natural de uva ou de outras frutas e, no máximo, vinte por cento de álcool em volume, permitindo-se a adição de açúcar puro, sacarose e glicose, e até dez por cento de álcool etílico puro, retificado”. O art. 2.0, parágrafo único, é da mais alta importância na interpretação da iéi, porque põe claro que, a despeito da definição do art. 1.0, há vinhos que não são de uva: “Como nesses, nos demais vinhos compostos, em geral, também é obrigatório o emprego de setenta por cento de vinho natural de uva ou de outras frutas”. Frise-se bem: de vinho natural de uva ou de outras frutas. Explícito o art. 70

Praticamente , temos: quando se fala de “vinho”, entende-se vinho de uva; para que, em obediência à lei, que tem sanção, se possa aludir a vinho de outras frutas, ou de alguma ou algumas frutas, é preciso que se diga, explicitamente, “vinho de frutas do Norte”.

No art. 39, a Lei n. 2.795 define conhaque: “O destilado do vinho obtido pela fermentação alcoólica de uva madura esmagada ou do suco da uva madura, depois de envelhecido, denomina-se conhaque”. O art. 39 pré-

excluiria, portanto, qualquer emprego da expressão “conhaque” para destilado de vinho de outras frutas, se não ocorresse o de que tratamos a propósito do art. 50

O art. 8.0 tem outro alcance que o de definir. No Decreto--lei n. 7.908, art. 102, ao tratar-se das falsas indicações de provenência , ressalvou-se o uso de designação pelo nome geográfico, que se tornou comum, regra jurídica, *de iure condendo,* acertadissima; mas logo se acrescentou, fugindo-se à ciência, que tem de atender aos fatos da língua e contrariando-se interesses nacionais: “salvo tratando-se de produtos vinícolas”.

Não só. No art. 91 do Decreto-lei n. 7.903 disse-se que as marcas de indústria e de comércio, destinadas a produtos nacionais, não poderão conter indicações escritas em língua estrangeira, salvo quando tais palavras já forem de uso corrente no Brasil. A primeira regra jurídica, *de jure condendo, é* digna de encômios;~ e a segunda impunha-se ao legislador. Mais: no art. 91, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903, afastou-se, de modo explícito, o protecionismo, incompreensível, a interesses estrangeiros:

“O disposto neste artigo não se entende com os nomes de bebidas e outros produtos sem designação própria em português, tais como bitter, brandy, cognac, fernet, kirsch, rhum, desde que figurem nos respectivos rótulos as designações legais Portanto, se não há, na língua portugnêsa, a palavra que corresponda, inclusive o neologismo, permite-se a designação estrangeira. Exatamente, um dos exemplos dados fora “cognac”, que já se achava, de muito, sob a forma “conhaque”, integrada na língua portuguêsa.

No art. 49, a Lei n. 2.795 estabelece: “O produto obtido pela destilação do bagaço de uva ou dos resíduos da vinificação denomina-se “graspa” ou “bagaceira”. Aqui, surge a pergunta: “~ Graspa” e “bagaceira” podem ser referentes a) a vinhos de uvas e de outras frutas, ou b) só a vinhos de uvas? A resposta é no sentido de *a),* devido aos arts. 29 e 39. “Graspa” e “bagaceira” não silo sinônimos.

Diz o art. 59 da Lei n. 2.795: “Nas zonas em que seja tradicional, na data da publicação desta lei, será permitida a composição de conhaques compostos, elaborados à base de álçool ou aguardente, alcatrão ou gengibre”. Depois de definir “conhaque”, em termos de limitação (somente vinho de uva seria conhaque), o art. 59 revela que a realidade da vida brasileira se impôs ao legislador: há zonas em que, tradicionalmente, se fabricam conhaques compostos, elaborados à base de álcool ou aguardente, alcatrão ou gengibre. Pretendeu ele

evitar a suspensão do fabrico e do emprego da expressão "conhaque" quanto a essas zonas. Tal atitude teria como conseqüência : a > ficar vedada a fabricação alhures; *b) a* respeito de produtos similares, feitos alhures, seria ilegal o uso da expressão "conhaque". A regra jurídica, ainda em seu disfarce de regra de ressalva dos interesses já existentes, ofende a Constituição de 1946, arts. 141, § 19, e 146, 2.~ parte.

No art. *59,* parágrafo único, acrescentou-se: "Dentro de cento e vinte dias da publicação desta lei, o Poder Executivo delimitará, por decreto, as zonas a que se refere este artigo". Tal delimitação teria o caráter de *comunicação de conhecimento,* de modo que qualquer interessado poderia argUir-lhe, judicialmente, a falsidade.

O art. 69 da Lei n. 2.795 é o em que se dá sanção às regras jurídicas da lei, se constantes dor arte. 1.0~6.0; não, às constantes dos arte. 79, 89 e 14. Diz-se no art. 6.0: "As designações aqui especificamente atribuidas aos vários produtos relacionados nos artigos anteriores são, quanto ao seu uso e emprego, privativas deles, ficando, assim, expressamente proibidas tais designações para outras quaisquer bebidas, sob pena de apreensão e inutilização, independente da aplicação de outras sanções legais". A apreensão é medida geral, quer se trate, apenas, de infração da Lei n. 2.795, arte. 1.~>-6A>, quer se trate de ato de concorrência desleal, ou de violação de propriedade industrial *(e. g.,* se a designação é elemento integrante da marca de indústria ou de comércio, ou do título de estabelecimento ou insígnia, ou da expressão ou sinal de propaganda, cf. arts. 95, inciso 59, 120, inciso 79, e 125; inciso 49, do Decreto-lei n. 7.903). Quanto à inutilização, não se opera se, com a infração da Lei n. 2.795, também há violação da propriedade industrial, porque, em tal caso, o titular do direito real sobre o bem incorpóreo adquire o bem corpóreo, conforme já expusemos, largamente (§ 2.115).

No art. 79, estatui a Lei n. 2.795: "O produto resultante da industrialização de frutas frescas, como laranja, caju, abacaxi e outras poderá conter, no rótulo, o vocábulo vinho, desde que seja, expressamente, seguido do nome da fruta que lhe deu origem". O art. 79, a despeito do art. 1.0, volve à linguagem vulgar, que se afasta do étimo. Vinho, sem outra indicação da fruta, de que se tira, é vinho de uva; para se poder empregar o termo "vinho", referindo-se a outra fruta, há de ser dito.

A Lei xx. 2.795 não cogitou da sanção; todavia, além do que se possa impor, regularmente, há a possibilidade das pretensões e ações concernentes à concorrência desleal, inclusive a ação do art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei xx. 7.903, ou, se invocável o art. 1.0

ou 29 da Lei n. 2.795, a do art. 6.0.

No art. 8.0, estabelece a Lei xx. 2.795: "Os sucos de uva, os filtrados doces e os vinhos frisantes podem sofrer gaseificação até 1,5 atmosferas de anidro carbônico". (A lei saiu com alguns erros de ortografia, inclusive o estúpido italianismo "frizante", em vez de frisante, que é a forma portuguêsa, ceda, devido ao étimo *frisium, frie-,* do latim medieval, que se prende àparecença com a ornamentação frígia; mas, ainda que se admita provir de *ifrLs,* termo árabe de origem grega, não se justificaria escrever-se com *z,* que é "colonialismo", em vez do *zz* italiano.) Não se estabeleceu sanção. Todavia, a infração pode constituir ato de concorrência desleal, que caiba no art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903, sobre ser causa de aplicações de penalidades fiscais e de saúde pública.

Há outras regras jurídicas na Lei n. 2.795, mas sem importância para o direito privado. Diz o art. 9.0:

"Anualmente, o Ministério da Agricultura fixará a época do inicio da fabricação de vinho". E o art. 10:

"Sempre que assim julgar necessário, o Ministério da Agricultura determinará o levantamento dos estoques na zona de produção. Ésse levantamento, entretanto, é obrigatório antes de iniciada a fabricação e depois desta".

No art. 11, adverte-se: "Sempre que entender necessário, o órgão competente, mediante recolhimento de amostras, promoverá a análise dos vinhos e derivados, e dos demais produtos mencionados nesta lei, para determinação das características analíticas, fornecendo, então, o competente certificado ao interessado". A regra jurídica é de atribuição de função estatal, no plano das *comunicações de conhecimento,* pois resultados de análises o são. A análise serve de base ao *certificado.* Quem tem o certificado tem por si a presunção *hominis* de fabricar, expor e vender produtos que correspondem aos produtos analisados. A ação de qualquer interessado em provar a discordância entre o produto e o que foi analisado não se confunde com a ação em que se alega e prova que o certificado mesmo discrepa da análise, ou da análise que se teria de fazer, ação que é constitutiva negativa do ato administrativo.

No art. 12, a Lei n. 2.795 ainda determina: "Dentro de doze meses a partir da data da publicação desta Lei, o Ministério da Agricultura estudará com as classes produtoras medidas que permitam orientar o consumidor sobre os preços de venda dos produtos vinícolas". No art.

18: “O início das vendas dos vinhos será findo anualmente pelo Ministério da Agricultura”.

O art. 14 da Lei xx. 2.795 só permite importações de vinhos “se o produto vem em embalagem original estrangeira, porém acondicionado em litros ou recipientes de menor capacidade”. Tal medida, abertamente protecionista, veda entrada de garrafões, barris e tonéis, mas havemos de entender que somente concerne a importações para comércio, ou industrialização (cp. Constituição de 1946, art. 142).

2.“RES NULLIUS” E “fiES COMMUNIS OMNIUM”. O que volveu a não pertencer a ninguém, ou se tornou de ninguém, pode, *como tal,* ser usado ou apropriado por alguém, que o queira. Não se dá isso a.

respeito do que se torna de todos ou volve a ser de todos. Os elementos com que se compõem os bens incorpóreos podem ser *res communes omnium* ou *res nuUius,* ou, em extrapolação do conceito, do fundo *comum* de cultura, ou de ninguém. Nesse sentido, a peça inventada a respeito da qual não se obteve, em tempo, patente, ou cuja propriedade industrial acabou, pode ser embutida, entrosada; engatada, pregada, colada ou por outro modo inserta em invenção nova, porque e *res commurds omnium* o bem incorpóreo que a ela corresponde, porém não pode ser apropriada em si-mesma.

CAPITULO III

EXAME DA TÉCNICA LEGISLATIVA, NO TOCANTE À PROPRIEDADE INTELECTUAL E À

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

§ 2.181. Propriedade intelectual

1.LITERATURA, ARTE E CIÊNCIA. A técnica legislativa foi, no tocante à propriedade intelectual, de grande finura:

a despeito de se tratar de obra literária, artística ou científica, que talvez nunca se reproduza (~ ainda que o bem incorpóreo, que nela se contém, porque nela se enforma, nunca se encorpore em exemplares

concretos), a lei somente atendeu ao bem incorpóreo. Lá está ele, naquela forma única, ou por enquanto única, que, para ele, não é mais do que qualquer outra que se lhe desse. O bem incorpóreo tanto está no original quanto no último exemplar da edição, ou em qualquer exemplar de qualquer das edições, ou em qualquer cópia à mão ou dactilográfica ou fotostática. Em verdade, quando se copia o livro, menos se lhe copia a forma concreta do que o bem incorpóreo que está nele.

2.OBJETO IDÊNTICO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. O

fato de se exigir às criações industriais e aos sinais distintivos, fora a indicação de proveniência, a patenteação e o registro, isto é, o fato de haver, quanto àquelas e a esses, direito formativo gerador antes de haver o direito formado (real), ao passo que de qualquer ato estatal independe a propriedade intelectual, de nenhum modo proceda ou provém de diferença de objeto. A técnica legislativa apenas *cindiu* o tempo entre a criação do elemento patenteável ou a concepção da expressão ou sinal distintivo ou sua destinação e o essurgimento do direito real. Adiou-se a atribuição de natureza real ao direito, no tocante a criações industriais e a sinais distintivos. Todo o tempo, para as obras literárias, artísticas e científicas, é cheio pela propriedade intelectual.

Para as criações industriais e os sinais distintivos, dividiu-se em dois tratos de tempo: um, correspondente à existência do direito formativo gerador, até o exercício desse; outro, desde o exercício, que leva à decisão constitutiva, com eficácia *ex tunc*.

§ 2.132. Criações industriais

1. INVENÇÃO. O conceito de invenção, conforme se mostrou no Tomo XVI, é mais vasto do que o de invenção patenteável. No campo da propriedade industrial a lei somente dá entrada a invenções cuja industrialidade se verifique, se satisfazem certos pressupostos positivos e negativos. Isso não significa não poderem elas e as outras ser objeto de outros direitos, inclusive de direitos patrimoniais de ordem diferente.

Aliás, a lei não definiu invenção, como fêz, diretamente, com os modelos de utilidade (Decreto-lei n. 7.903, art. 10), as indicações de proveniência (art. 100), os títulos de estabelecimento, as insígnias

(art. 114) e as expressões e sinais de propaganda (art. 121), ou, indiretamente, com os desenhos e modelos industriais (arts.

12-14) e as marcas de indústria e de comércio (art. 88). A invenção é a criação pelo *homo faber;* mas a invenção patenteável é apenas a que concerne à indústria e pode levar a resultados industrialmente apreciáveis. Tivemos ensejo de mostrar que, antes de se cogitar da invenção objeto de direito real, se tem de cogitar da invenção atividade humana, criativa. O inventor fêz-se titular de outros direitos, inclusive do direito formativo gerador, antes de requerer a patente, antes, portanto, de se tornar titular de direito de propriedade industrial. A mesma invenção pode provir de duas ou mais pessoas, separadamente, talvez sem que essas pessoas se conheçam umas às outras. Pode acontecer, também, que se tenham tornado conhecidas e usáveis por todos, ou pelo grande número das pessoas interessadas. Perdeu, aqui, a novidade, e ali se tem de descer ao exame de quem foi que inventou primeiro, ou de quem se legitima, se duas ou mais disputam a patenteação.

A respeito dos sinais distintivos que se têm de registrar, a lei frisou ser o uso título de direito formativo gerador, se

outro não há, entenda-se, que lhe elida a legitimação (Decreto lei n. 7.908, arts. 96 e 156). Somente se pode explicar essa referência especial pelo fato de ser mais difícil apurar-se, em se tratando de sinais distintivos, quem é o titular do direito formativo gerador.

O legislador atendeu a que não só se inventa com finalidade industrial, nem só se inventa o que possa ser aproveitado nas indústrias. Daí ter de considerar como elemento pré-excludente da patenteação o ser conhecida públicamente ou usada públicamente a invenção. O inventor pode não ter pensado em qualquer aproveitamento industrial, nem, sequer, o ter previsto. Muitas vêzes, o só inventar lhe basta. Outras vêzes, o que mais lhe interessa é a nominação do invento: ele, e não outrem, inventou. A lei dá-lhe ensejo a que manifeste o que *quer:* resolveu o problema, que parecia difícil, ou publica a invenção, ou silencia, ou requere patente. Não seria acertado que se permitisse o requerimento quando já de todos ou do grande número conhecida a invenção, ou já públicamente usada. As providências técnicas, que a lei tomou, impunham-se. O

Estado como que assistiu ao ato de inventar. Atribui-lhe direitos de personalidade. Talvez direitos autorais.

Mas o Estado sabe que o *homo oeconomtcus,* que há, em maior ou

menor dose, no inventor, pode ter tido finalidade econômica, ou ter-lhe ocorrido, depois, a aproveitabilidade industrial do invento.

2.MODELOS DE UTILIDADE. No modelo de utilidade, inventa-se forma, em vez de se inventar meio ou processo. Está ele entre as invenções industriais propriamente ditas e os modelos industriais, que criam forma sem o fim da utilidade, ou, pelo menos, sem a preponderância de tal fim. O homem primitivo que tirou fogo com as pedras, ou com outro processo, foi o precursor do invento; o homem primitivo, que usou a. vara para apanhar frutos, estava na linha de evolução que vem até o desenhista do modelo de utilidade, como o que se enfeitou com mais uma pluma, ou um chifre de boi, foi ponto de partida para o □civilizado desenhador ou escultor de modelos industriais.

A propósito dos modelos de utilidade, os problemas técnicos para o legislador foram os mesmos que se lhe apresentaram ao tratar das invenções, somente dado o desconto de diferenças concernentes à natureza e aos resultados das duas classes de criações industriais. Inventar máquina ou aparelho e inventar instrumento de trabalho ou utensiio não é a mesma coisa. A *utilitas* do modelo de utilidade está nele mesmo; a da invenção, no que com ela se consegue. Essa *utiUtas* se dilul e quase desaparece nos desenhos e modelos industriais > em que mais interessa a *padchritudo,* a *ele gantia. (PulchrittLdo,* de placo, é ter superfície igual, tranquilizar-se, aplacar-se. No étimo revela-se que o aplique exerceu a sua função primitiva de embelezamento e serviu a definir a beleza. *Beleza* já provém de diminutivo de bom, bouzinho, *beliu,* que se referia a mulheres e crianças e seria irônico para homens.)

8.DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS, O elemento estético predonúna, razão por que pode mais provávelmente haver propriedade artística do que propriedade de invenção. A invenção é criação industrial em que há mais elemento científico do que artístico e êsse pode não existir. Em todo caso, o que importa é que o objeto de todos os direitos reais sobre obras literárias, artísticas ou científicas, sobre criações industriais e sobre sinais distintivos é o mesmo: o bem incorpóreo.

O problema de técnica legislativa que se esboçou na doutrina foi no tocante a assimilarem-se os desenhos e modelos industriais (a) à propriedade intelectual (artística), ou (LO às outras criações industriais. Percebe-se que aquela solução somente leva em conta o

elemento estético; essa, mais rente aos fatos da vida, atende à industrialidade da criação. Pela solução (a), *e.* g., E. POUILLET *(TraiU thdorique et pratique des Dessins* et *Modeles,* 54) e E. PEILIPON *(TraiU théorique et pratique de la Propriété des* Dessins et *MacUles imtustriels,* 57). Mas foi superada. Não faltaram discussões em tôrno da reclassificação das criações intelectuais, como se todos os desenhos e modelos industriais pudessem ficar na mesma classe das obras artísticas; nem dissertações fáceis quanto à dificuldade ou à impossibilidade de se distinguirem arte pura e arte industrial. A atitude da delegação britânica na Conferência da Haia livrou a Convenção de Paris de receber o enxêrto assimilador que a delegação francesa. lhe pretendia fazer.

Tal como se acha o sistema jurídico brasileiro, pode existir a proteção à propriedade intelectual antes e independente da propriedade industrial, sem que a aquisição dessa tenha qualquer influxo ou repercussão naquela. Âliás, com essa atitude, também fica aberta a possibilidade de existir propriedade intelectual (artística) sobre marcas de indústria e de comércio, ou sobre expressões e sinais de propaganda.

4.VARIEDADES DE ANIMAIS E DE PLANTAS. O problema de técnica legislativa, a respeito das variedades de animais e de plantas, apresentoU-se quanto à própria admissão da propriedade de tal bem incorpóreo. A parecença com a invenção facilitava a defesa da afirmativa; a raridade da industria pesava contra a extensão de concepção de propriedade até êsse ponto.

~2.138. Sinais distintivos

1.TRAÇOS COMUNS. O objeto do direito de propriedade sobre todos os sinais distintivos é sempre o bem incorpóreo. Não importa se se exige registro ou se não se exige. Tecnicamente, poder-se-ia conceber a propriedade de quaisquer deles sem ser preciso registrar-se, mas os inconvenientes seriam graves. Quanto às indicações de proveniência > exatamente mais aconselhável seria o caminho que se tomou: tratarem-Se como as obras intelectuais. A dificuldade de apurar-Se a titularidade do direito for-inativo gerador, no que concerne as marcas de indústria e de comércio, aos títulos de estabelecimentos, às insígnias e às expressões e sinaIs de propaganda, sugeriu que se cresse titular o requerente do registro, permitida a oposição em que, *pelo menos,* se alegue e prove o pré-uso. Não se fêz modo de aquisiçãO o

pré-uso; fêz-se indicio veemente de titularidade.

Todavia, se o requerente também já usava o sinal, atende-se àquele que por mais tempo o usou até a data do requerimento~ isto é, sem interrupção.

Conforme vimos, a meia-ciência dos juristas por vêzes vadeou em mar de contradições por afirmar que, a) passado o prazo, ou por outro modo cessado o direito real sobre a marca. de indústria ou de comércio, ou sobre outro sinal distintivo registável, o bem incorpóreo cai no domínio comum e *b)* qualquer pessoa pode dele usar, requerendo novo registro. Se o enunciado *b) é* verdadeiro, a) não o pode ser; se a) é verdadeiro, não no é *b).* O enunciado a) concerne às *res eommulLeS* omfliitflt o enunciado *b),* às *res nzdlius.* O enunciado a) convém às criações industriais; o enunciado *b),* aos sinais distintivos. As indicações de proveniência oferecem a particularidade de ser sem ofensa a direitos existentes qualquer nova aquisição por outras pessoas. A natureza do bem incorpóreo é que dá causa a tão inesperada adquiribilidade de direito real sobre o mesmo bem incorpóreo, *sem comunhão.*

2.MARCAS DE INDÚSTRIA E COMERCIO. O que mais importa, têcnicamente, é que a marca de indústria ou de comércio distinga o produto ou mercadoria. Se algum enunciado de fato nela aparece, que seja verdadeiro. No mais, a irregistrabilidade atende a sugestões necessárias ou que pareceram necessárias ao legislador.

3.TÍTULOS DE ESTABELECIMENTO E INSÍGNIAS. O objeto do direito real é bem incorpóreo, quer se trate de título de estabelecimento, quer de insígnias. Há o direito formativo gerador, porque o direito real, que é o direito formado, depende do registro, portanto do exercício daquele.

4. SINAIS DE PROPAGANDA. Quem leva a registro a expressão ou o sinal de propaganda exerce preteosão à tutela jurídica, alegando que exerce direito formativo gerador ao registro. Com o registro estabelece-se o direito real, com eficácia da decisão administrativa *ex tune* (= desde o requerimento), tal como acontece com as patentes e os registros dos outros sinais distintivos .

5.RECOMPENSAS INDUSTRIAIS. As recompensas industriais são o bem incorpóreo de que mais fAcilmente se apura quem é o titular. Pela publicidade do conferimento, ou pela solenidade da entrega, ou

pelo fato que não é raro de constar do bem corpóreo (medalha, título, objeto de uso ou de enfeite com legenda ou dístico) o nome da pessoa recompensada ou premiada. O direito ao uso preexiste ao registro. O

registro torna real o direito sobre o bem incorpóreo. Não há propriedade sobre o bem incorpóreo antes do registro. Os direitos que possa haver são pessoais. Direito real, se existe antes, é sobre o bem corpóreo do objeto que *exprime* (= enforma) a recompensa.

6. INDICAÇõES DE PROVINIÉNCIA . A estrutura verdadeiramente singular que tem a titularidade das indicações de proveniência permite: a) que se dispense qualquer ato estatal para que se dê a aquisição da propriedade; *b)* que haja pluralidade de titulares, sem haver comunhão, se bem que comunhão possa existir *(e.*

g., dois fabricantes de vinhos podem dar a indicação de proveniência "Andradas, Minas Gerais", sem que haja comunhão, mas há comunhão se a fábrica é em condomínio); e) que possa ir contra o utente de falsa indicação de proveniência *qualquer* dos titulares do direito de propriedade industrial sobre tal indicação de proveniência sem representar, por força de lei, ou por gestão de negócios alheios, os outros titulares e sem que a eficácia da sentença, favorável ou desfavorável, na ação, inclusive na ação de reivindicação, os atinja.

§ 2.134. Propriedade industrial e empresa

1.PROPRIEDADE INTELECTUAL, PROPRIEDADE INDUSTRIAL E EMPRESA. A propriedade intelectual existe independentemente de qualquer empresa; existe mesmo fora de qualquer intenção de exploração. Assim, por exemplo, não se lhe fixa prazo para uso ou exploração. Não há dever de uso, nem dever - de exploração, salvo, por sugestões de outra natureza, no tocante à-regra jurídica do art. 82 da Lei n.

5.492, de 16 de julho de 1928 (Tomo XVI, §§ 1.857,7 eS, e 1.898, 2).

A propriedade industrial, por definição, é ligada à indústria, em sua mais larga acepção. Ou já existe a indústria, ou o comércio, ou a empresa, a que se destina, ou *vai existir,* ou *é de esperar-se que se inicie.* Os arts. 77, § lA>, e 152 do Decreto -lei n. 7.903 são expressivos.

2.RELAÇÃO ENTRE O OBJETO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OS

ELEMENTOS

PATRIMONIAIS DA EMPRESA. A respeito da propriedade industrial, é assaz importante considerar-se a relação entre o fundo de empresa, ou o gênero de comércio ou indústria, e o objeto da propriedade industrial.

A propósito dos sinais distintivos, cresce de ponto o interesse em se fixar ou em se assistir a qualquer mudança de relação entre eles e o que com eles distintivamente se assinala.

Se, quanto às patentes, podem elas estar ou não estar incluídas no fundo de empresa, tornando-se, ou não, partes dele, o que depende, apenas, de ligação negocial ou de aquisição inicial pela empresa, o mesmo não se dá no que concerne aos sinais distintivos. O sinal distintivo é *pertença* do fundo de empresa, ou do gênero de comércio ou indústria, razão por que só se lhe transfere a propriedade transferindo-se a do fundo de empresa ou do gênero de comércio ou indústria. Tão intensa é essa predestinação do sinal distintivo que, ainda antes de se instalar o-estabelecimento ou se iniciar a exploração do gênero de empresa , ela se reflete na existência e eficácia do direito real. Se, ao se registrar o sinal distintivo, ainda não se havia criado o fundo de empresa, ou não havia começado a exploração do gênero de indústria ou de comércio, nasce ao registronte o *dever de uso,* dever de tal natureza que, se não se inicia o uso do sinal distintivo, o direito real caduca. Não há uso de sinal distintivo sem haver fundo de empresa ou gênero de indústria ou de comércio. De modo que há a vocação do sinal distintivo à pertinencialização, que a lei estabelece.

Mas a despertinencialização é possível, como se o titular do direito real sobre o sinal distintivo aliena o fundo de empresa ou o gênero de indústria ou de comércio sem alienar o sinal distintivo. O sinal, distintivo, por ser pertença, depende do fundo de empresa, ou do gênero de indústria ou de comércio; o fundo de empresa, ou o gênero de indústria ou de comércio, de modo nenhum. Também pode acontecer que o executante não faça penhora da pertença e se satisfaça com a penhora do fundo de empresa, ou do gênero de indústria ou de comércio, de jeito que a adjudicação ou a arrematação tenha a mesma conseqüência que a transferência voluntária: despertinencialize o sinal distintivo.

Escusado é dizer-se que os sistemas jurídicos podem dispensar a regra da pertinencialidade dos sinais distintivos, a ponto de, como a Grã-Bretanha, permitir a alienação da marca de indústria e de comércio sem alienação do fundo de empresa, mas o direito brasileiro repeliu

tal atitude, no que coincide com certos princípios gerais, além de mais plenamente atender à. finalidade dos sinais distintivos.

Não só a transferência do fundo de empresa ou do gênero de indústria e comércio dá causa à cessação da pertinencialidade. O fundo de empresa pode desaparecer, como se o destrói incêndio. Pode ser extracomercializado Pode desaparecer o gênero de indústria ou de comércio, ou extracomercializar-se. Pode haver renúncia àquele, ou a êsse.

Seja como for, a relação de pertinencialidade cessa. Cessando, pode o titular do direito real sobre o sinal distintivo dele dispor, constituir sobre ele usufruto, ou uso. A reinstalação da ~empresa ou a volta à exploração do gênero de indústria ou de comércio determina, por si, a repertinencialização.

3. MOMENTO DA REINSTALAÇÃO. Já vimos que alguns objetos de propriedade industrial se predestinam a empresa, de modo que o seu destino fica subordinado ao destino da empresa, embora ainda não exista a empresa. Nem se precisa dizer qual vai ser essa empresa. Subentende-se que se instalará empresa. Vimos também que, devido a isso, que se passa no plano objetivo (plano dos bens corpóreos e incorpóreos), nasce ao titular (sujeito do direito de propriedade sobre o bem predestinado a empresa) *dever de uso.* Tal dever estabelece espada de Dâmocles sobre êsse direito: ou se usa o sinal distintivo no prazo que a lei fixou, ou caduca o direito. Vimos que o dever <de uso há de atender à natureza do sinal distintivo, à espécie de bem incorpóreo que é objeto do direito.

Surge, porém, problema delicado: ,qual o momento em que se há de considerar reinstalada a empresa, ou ter-se voltado <à exploração do gênero de indústria ou de comércio? Exame <superficial levaria a dizer-se que o fundo de empresa se há de ter como reinstalado quando se *possa* começar de usar o sinal distintivo (marca de indústria e de comércio, titulo de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda). No Tomo XVI, § 1.973, vimos que o art. 77, § 2ª, do Decreto-lei n. 7.903 obsta a que se tenha por uso outra situação que a consistente em “funcionamento regular da atividade a que se refere a patente”. Quanto ao uso dos sinais distintivos, com maioria de razão se há de entender que se precisa ter o produto ou mercadoria a que se há de apor a marca, ou a expressão ou sinal de propaganda. Em relação ao estabelecimento, a que se dê o título ou a insígnia, existe ele desde que já exista a licença fiscal e o prédio de que se tomou

posse para uso e verdadeiramente já se iniciou a inversão de capitais para completar-se a instalação. Seria simulação a aposição de título de estabelecimento ou de insígnia, se não tivesse havido a destinação do prédio, ou das máquinas, ou do local, como seria simulação a aposição da marca de indústria ou de comércio sem ser verdadeiramente para marcar o produto ou a mercadoria, ou o uso da expressão ou sinal de propaganda sem ser para propaganda do produto ou da mercadoria.

Temos, pois, a) que o título do estabelecimento e a insígnia se hão de ter por usados desde que se iniciou a vida industrial ou comercial, ou a atividade de instalação, ainda que apenas pela pintura ou outro meio de expressão no frontespicio do prédio; li) que sobre a expressão e o sinal de propaganda podem ser usados antes da instalação da empresa, mas, ligados, como são, ao título do estabelecimento e à insígnia, ou à marca de indústria e de comércio, caduca o direito, se caduca o direito sobre o titulo de estabelecimento ou sobre a insígnia, ou sabre a marca de indústria e de comércio; e) que a marca de indústria ~ de comércio há de ser usada em produto ou mercadoria.

CAPITULO IV

NÚMERO CLAUSO DOS DIREITOS REAIS SOBRE BENS INCORPÓREOS

§ 2.135. Concepção dos direitos reais como direitos de senhoria e como direitos limitados 1.DIREITOS DOMINICAIS E DIREITOS REAIS LIMITADOS. Os direitos dominicais supõem que exista coisa sobre que tais

direitos recaiam. Aqui, a acepção de coisa tem de ser precisa, porque os juristas romanos consideravam *res incorporales* os objetos dos direitos de crédito. Quando se fala de propriedade sobre bens incorpóreos, não se parte de tal conceito. No pr. e §§ 1 e 2, 1., *de rebus ineorporalibus,* 2, 2, está escrito: “Quaedam praetera res corporales sunt, quaedam incorporales. Corpo rales hae sunt, quae sui natura tangi possunt: veluti fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res innumerabiles. Incorporales autem sunt, quae tangi non possunt. qualia sunt ea, quae in iure consistunt: sicut hereditas, usus fructus, obligationes quoquo modo contractae. nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur: nam et fructus, qui ex

fundo percipientur, corporales sunt et id, quod ex aliqua obligatione nobis debetur, plerumque corporale est, veluti fundus homo pecunia: nam ipsum ius hereditatis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ins obligationis incorporale est". Só o tocar, o tacto, foi tido como sentido diferenciador: terreno, roupa, ouro, prata e tantas outras coisas. O que não se pode tocar seria, sempre, coisa incorpórea, ou porque consistisse em direito, se bem que corpóreo o que se devesse prestar em virtude de obrigação. (O exemplo da herança ainda hoje permite a frase "quae in hereditate res corporales continentur", se bem que, pela saisina, Código Civil, art.

1.572, haja transmissão da propriedade de quaisquer bens, corpóreos e incorpóreos, e a herança seja bem imóvel, Código Civil, art. 44, III, universalidade, art. 57, o que já se estudou nos Tomos II, § 185, 2, 140, 8, 154, e V, §§ 1.582, 3.)

Em nenhum lugar da legislação brasileira se diz que a herança é bem corpóreo. A herança é bem incorpóreo, se bem que, por lei, considerado bem imóvel (Código civil, art. 44, 1), como a apólice da dívida pública gravada com a cláusula de inalienabilidade (Código Civil, art. 44, II) e os direitos reais sobre imóveis (art. 44, 1). Existe, portanto, bens incorpóreos que são objeto de direito de propriedade imobiliária: as heranças (Código Civil, arts. 44, III, 57). Porém os mais importantes direitos sobre bens incorpóreos são os que constituem a propriedade mobiliária.

Note-se que o patrimônio é *res incorporales,* ou, como se diz na L. 178, § 1, D., *de verborum significatiorte,* 50, 16, "iuris nomen (cf. L. 50, pr., D., *de hereditatis petitione,* 5, 3: *"inris inteilectum habet") ;* mas se não é herança bem móvel.

2.BENS INCORPÓREOS E DIREITO DE PROPRIEDADE. Fora

dos patrimônios, bens incorpóreos são os que são objeto de propriedade intelectual ou de propriedade industrial, ou os que consistem em créditos, O usufruto e o penhor de créditos têm por objeto bem incorpóreo, mas de espécie que não é a da propriedade intelectual ou a da propriedade industrial, só *modernamente reveladas.*

Para que o bem incorpóreo possa ser objeto de direito real, é preciso que a lei o diga. Por isso mesmo, não é direito real o direito sobre o segredo de fábrica ou de comércio, nem o direito sobre as denominações genéricas de coisas. Assim, se o fabricante após o nome "vinho" sem acrescentar o nome da fruta, ou se empregou a expressão

"conhaque", sem ser para o que se define no art. 3~O da Lei n. 2.795, ou se não entra na classe prevista no art. 5.o, as sanções são as do art. 69 da Lei n. 2.795, ou a do art. 178, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.908. Não há ações dominicais, nem possessórias. No entanto, havê-las-ia em se tratando de indicações de proveniência.

§ 2.136. Número clauso

1.DIREITOS REAIS E BENS INCORPÓREOS . Já acima se enunciou que o bem incorpóreo somente pode ser objeto de direito real se a lei o admite. Tem-se, portanto, sempre que se levanta a questão, de responder a pergunta precisa: ~ Há regra jurídica em que se possa apoiar a afirmação de ser suscetível de funcionar como objeto de direito real o bem incorpóreo B? Há "bem" em se poder nomear "vinho de abacaxi", ou simplesmente "vinho", se se trata de vinho de uva, o que se produziu ou o que se vende; mas tal *indenização* não pode ser considerada objeto de direito real para os que dela podem usar. A lei não teve, quanto a ela, a atitude que tomou no tocante às indicações de proveniência.

Uma das causas de erro, no tocante aos conceitos de bem incorpóreos e de direito real, está na reminiscência das dificuldades com que os juristas menos sensíveis à evolução técnica receberam as precisões do conceito de bem incorpóreo e. a conceituação mesma dos direitos reais sobre bens incorpóreos. Hostis a conceito de bem incorpóreo que não fosse crédito, ficaram propensos, quando tiveram de admitir a propriedade intelectual e a propriedade industrial, a não verem outros bens incorpóreos que aquele e esses. Hostis a compreensão dos direitos reais sobre bens incorpóreos, tornaram-se, após se terem de render à evidência, inclinados a apontar direitos reais onde quer que descobriam a existência de bens incorpóreos. Há bens incorpóreos que são créditos pessoais, bens incorpóreos que são objeto de direitos reais (criações intelectuais, criações industriais, sinais distintivos) e bens incorpóreos que não são créditos pessoais, nem objeto de direitos reais. O bem da vida, da verdade, da integridade física ou psíquica, da honra, do nome, da liberdade, do segredo de fábrica ou de negócio e tantos outros.

2.DIREITOS REAIS LIMITADOS SOBRE BENS INCORPóREOS. Houve quem pensasse que a referência do § 2, 1., *de res incorporalibus,* 2, 2, ao usufruto, fosse para se afirmar que o usufruto recai sobre *res incorioratis;* e, sendo usufruto de imóvel ou móvel corpóreo, nem por

isso deixa de ser sobre bem incorpóreo.

Bem defeituosas foram essas definições da legislação justinianéia , em que se confundem os direitos e seus objetos, esquecendo ao definidor que o direito de propriedade é um daqueles. Os direitos reais limitados não são sobre *res incorporales,* salvo se sobre créditos (portanto, *res incorporoles,* no sentido romano) ou sobre bens incorpóreos (no sentido hodierno >, intelectuais ou industriais. O uso, o usufruto e os direitos reais de garantia sobre patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, ou sobre sinais distintivos registradas são direitos sobre na *incorporal es,* no sentido hodierno.

Em tOdas as considerações finais, que fizemos, abstraímos dos direitos de personalidade, que acaso exista. A matéria é totalmente estranha à propriedade e dela cogitáramos, no Tomo XVI e neste, apenas para procedermos a distinções necessárias e caracterizarmos os diferentes direitos.

CAPITULO V

CONCORRÊNCIA DESLEAL LEGISLATIVA E TÉCNICA

§ 2.137. Problemática

1.SURGIMENTO DO PROBLEMA. O problema técnico da repressão à concorrência desleal surgiu ao se ter de reprovar, judicialmente, a prática de certos atos, que a. liberdade de tráfico suscitava. Os juristas ainda não haviam explicitado, convenientemente, o conteúdo das regras jurídicas concernentes às pretensões e ações oriundas de atos ilícitos, ou o próprio sistema jurídico era falho na edicção de regra jurídica geral, como é, hoje, a do art. 159 do Código Civil, completado, por argumentação *a. contrario seneu,* pelo art. 160.

|O que se havia de procurar era a explicitação satisfatória, mas nem sempre estavam dispostos ou preparados para ela os juristas e os juizes.

2. SOLUÇÕES OCORRIDAS NO SÉCULO PASSADO. As meIhores soluções que poderiam ocorrer tinham de ser as soluções de explicitação das regras jurídicas gerais sobre indenizabilidade por, atos ilícitos abso lutos, tal como aconteceu no direito francês, depois que se começou de invocar o Código Civil francês, art. 1.382.

Todavia, as espécies mostravam a particularidade de ser difícil a prova dos danos causados, e pensou-se, dentro dos sistemas jurídicos em que não havia clareza sobre a ação de abstenção e a de preceito cominatório, em se criar ação de contrafação. Mais cedo ou mais tarde tinham os juristas de perceber a superfluidade de qualquer pretensão ou ação nova. Mas em muitos países a confusão continuou.

1 2.188. PERSPECTIVAS LEGISLATIVAS

A dificuldade da prova do dano e o fato - de ser danosa a continuação da ofensa de modo nenhum justificaria que se criasse pretensão ou ação especial, que acudisse às vitimas de violação do dever de não concorrer com ofensa. Dever de não concorrer com ofensa não é mais do que caso de dever de não lesar, de *non laedere.*

No século XIX, a Alemanha legislou sobre concorrência desleal e foi ela que ousou edictar regras jurídicas tidas por exaustivas. A ilusão durou pouco. Assentava na falta de regra jurídica escrita como o § 826 do Código Civil alemão, que só incidiu em 1900. Diante do § 826, ressaltou a falsidade do principio da lei especial exaustiva, ao mesmo tempo que se patenteou estar na regra jurídica do direito comum tudo ou quase tudo do que se inserira na *ler specialis.*

3.SOLUÇÕES DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX. O século XX começa como os dois textos alemães, que se tinham de ajustar. O § 826 do Código Civil alemão continha mais espécies do que a *Iex apeciatis* previa. Diante disso, à técnica legislativa impunha-se o dever de contemporizar com a *ler specialis* e referir-se, na matéria, à regra jurídica do Código Civil. A êsse ponto, quando o princípio da dupla legislação se revelou, foi que o legislador brasileiro interveio (1934>. Acertadamente, afastou ele ó princípio da deontologia profissional fixadora.

§ 2.138. Perspectivas legislativas

1.O ELEMENTO “DESLEALDADE”. ~É indispensável, em técnica legislativa, que se aluda ao elemento de deslealdade? A pergunta ocorre a quem quer que medite os problemas de edicção de regras jurídicas sobre concorrência desleal. Mas, por vêzes, em capítulos anteriores, se frisou que a referência à “deslealdade”, ou ao caráter “desleal” dos atos reprovados, apenas corresponde a tentativas iniciais

de definição.

2.SUGESTÃO “DE TURE CONDENDO”. No direito penal, a *ler apecialis* ou o capitulo do Código Penal que trate dos atos puníveis de concorrência desleal plenamente se justifica e seria desacertado que se considerassem puníveis todos. Uma vez que sOmente algumas espécies hão de ser tidas como crimes, as regras jurídicas são, por sua natureza, especiais. Não há pensar-se em princípio da dupla legislação. No Brasil.

a superveniência do Decreto-lei n. 7.903, de 27 de agOsto de 1945, quase cinco anos após o Código Penal (7

de dezembro de 1940), derrogoa a esse, não estabeleceu dupla legislação. Dupla legislação só se tem no plano do direito privado, onde a referência à concorrência desleal não tem outro sentido que a de dar nome a certa classe de atos ilícitos, que se consideram, grosso *modo,* desleais. Toda sugestão, no futuro, há de ser no sentido de se definir a classe, sem se lançar mão do adjetivo.

Os crimes são crimes de concorrência. Atos de concorrência, que se têm por ilícitos em direito privado, apresentam gravidade tal, que a lei penal os inclui na classe dos atos criminosos. Não são todos os atos ilícitos de direito privado, que se praticam no tráfico; só alguns. Supõe -se a concorrência e a nocividade eventual.

Quanto à alusão à moral ou aos bons costumes é de evitar-se, porque tal remissão se evidencia desaconselhada onde se trata de atos ilícitos absolutos.

Algumas considerações finais.

O trato dos bens incorpóreos e da propriedade intelectual e industrial sobre eles prepara-nos para melhor entendermos os problemas de direitos reais, como o usufruto e o penhor, que podem recair em bens incorpóreos que não são objeto de domínio.

Por outro lado, a exposição do Tomo VII sobre os direitos de personalidade já nos dera o conhecimento do que se há de considerar bem incorpóreo sem ser suscetível de domínio ou de outro direito real.

Assim, temos: a) os direitos sobre bens incorpóreos não suscetíveis de propriedade; *b)* os direitos sobre bens incorpóreos suscetíveis de

domínio e de outros direitos reais; e) os direitos sobre bens incorpóreos suscetíveis, como objeto de direitos pessoais, de serem esses direitos objeto de direitos reais limitados.

No Tomo XVIII, os direitos da classe opõem diante de nós alguns dos problemas mais sutis do direito privado, para cuja solução os Tomos VII, XVI e XVII nos prepararam.

Teremos ensejo, portanto, em todo o resto da obra, de fazer aplicaçÕes dos conceitos e resultados que os Tomos XV, XVI e XVII nos apresentaram, acentuando-os e revelando-lhes particularidades.